



UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
BEATRIZ DE ALBUQUERQUE LIMA

**ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE COM
RELAÇÃO À COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL**

Tubarão
2015

BEATRIZ DE ALBUQUERQUE LIMA

**ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE COM
RELAÇÃO À COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL**

Monografia apresentada ao Curso de Direito da Universidade do Sul de Santa Catarina como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Direito.

Linha de pesquisa: Justiça e Sociedade.

Orientadora: Professora Greyce Ghisi Luciano Cabreira, Esp.

Tubarão

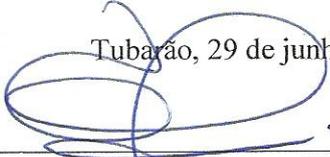
2015

BEATRIZ DE ALBUQUERQUE LIMA

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE COM
RELAÇÃO À COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL

Esta Monografia foi julgada adequada à obtenção do título de Bacharel em Direito e aprovada em sua forma final pelo Curso de Direito da Universidade do Sul de Santa Catarina.

Tubarão, 29 de junho de 2015.



Professora e orientadora Greyce Ghisi Luciano Cabreira, Esp.
Universidade do Sul de Santa Catarina



Professora Ana Cristina Corrêa de Melo, Esp.
Universidade do Sul de Santa Catarina



Professor Agenor de Lima Bento, Esp.
Universidade do Sul de Santa Catarina



AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, que me deram força e incentivaram nesta caminhada, depositando sua confiança, confortando-me nos momentos de angústia e comemorando juntamente comigo as vitórias.

Aos meus amigos, quase irmãos, do Gabinete da 3ª Vara Cível da Comarca de Tubarão/SC, por serem incentivo diário do meu crescimento profissional e pessoal, particularmente à Claudinéia, exemplo de força e perseverança, que além de chefe tornou-se amiga e eterna professora, compartilhando diariamente seu saber jurídico, e ao Juliano, por ser um homem admiravelmente inteligente e prestativo, os quais foram imprescindíveis para que eu me mantivesse firme nesta caminhada.

Ao Dr. Eron Pinter Pizzolatti, que me proporcionou a oportunidade de realizar estágio durante os últimos quatro anos junto à equipe da 3ª Vara Cível desta Comarca e me ensinou não só conhecimentos técnicos da área jurídica, mas também a ter persistência na conquista dos objetivos almejados.

Em especial, agradeço à minha orientadora Greyce Ghisi Luciano Cabreira, uma pessoa admirável, exemplo de profissionalismo e dedicação, que mesmo diante dos compromissos e sobrecarga de seu trabalho, compartilhou, constantemente, seu valioso conhecimento na orientação desta monografia.

E, agradeço a todos os amigos que fiz durante estes anos de companheirismo, que direta ou indiretamente contribuíram para o meu sucesso e estarão sempre guardados em meu coração.

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a aplicação do princípio da anterioridade com relação à colidência entre marca e nome empresarial, quando este seja registrado anteriormente no Registro Público de Empresas Mercantis e aquela posteriormente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, identificando a quem será concedido o direito de uso exclusivo da expressão utilizada como sinal distintivo, considerando a abrangência da proteção concedida aos institutos em questão. Busca demonstrar como se dá o fenômeno da colidência entre marca e nome empresarial e comparar os posicionamentos doutrinários adotados pelos autores abordados no presente estudo, confrontando-os com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere à aplicação do princípio da anterioridade, de modo a se identificar eventual posicionamento majoritário. Para elaboração deste trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica, direcionada para análise de diversos autores que tratam do tema, bem como a pesquisa documental, valendo-se dos acórdãos exarados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça. O método utilizado foi o dedutivo, uma vez que se partiu da análise doutrinária e jurisprudencial acerca do tema para alcançar o resultado almejado. Com efeito, com o estudo realizado constatou-se que a aplicação do princípio da anterioridade com relação à colidência entre marca e nome empresarial ainda é alvo de discussões doutrinárias, mormente quanto aos doutrinadores neste estudo abordados, e pelo egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça. Concluiu-se, no âmbito deste último tribunal, que não obstante a existência de decisões mais antigas em sentido contrário, tem-se privilegiado a tutela da marca em detrimento do nome anteriormente registrado. Sustenta-se, a partir dos resultados obtidos, que se revela necessária a regulamentação da matéria objeto da divergência, a fim de proporcionar maior segurança jurídica ao jurisdicionado e evitar a concorrência desleal entre os fornecedores de produtos e serviços.

Palavras-chave: Colidência. Marca Registrada. Nome Empresarial. Princípio da Anterioridade.

ABSTRACT

The aim of the present study was to analyze the application of the principle of priority in respect of conflicts between brand names and commercial names, where the latter is previously registered in the Public Companies Registry and the former, at a later date, with the National Institute of Industrial Property, identifying to whom the right of the exclusive use of the expression used as a distinctive sign belongs, taking into consideration the scope of the protection granted to the institutes in question. It seeks to demonstrate how the phenomenon of the conflict between brand name and commercial name occurs and to compare the doctrinal positions adopted by the authors analyzed in the present study, comparing them with case law from the Court of Justice of Santa Catarina and the Supreme Court in so far as it relates to the application of the principle of priority, in order to identify the eventual majority position. In order to prepare this paper, bibliographical research was carried out focusing on an analysis of a variety of authors who have proffered opinions on the topic, as well as research into the documentation, for which purpose the judgments issued by the Court of Justice of Santa Catarina and the Supreme Court were selected. Deductive methodology was applied, as it was based on an analysis of doctrine and case law on the topic, in order to achieve the desired result. In fact, in the study carried out, it was found that the application of the principle of priority, in respect of conflicts between brand name and commercial name, is an ongoing subject of discussion between the legal scholars included in this study and by the distinguished Court of Justice of Santa Catarina and Supreme Court. It was concluded that, within the scope of the latter, notwithstanding the existence of previous decisions to the contrary, the protection of the brand has been favored over the name previously registered. This conclusion is founded on the results obtained which reveal there is a need for regulation of the subject matter which is the source of the discrepancy, in order to provide greater legal security to the plaintiff and avoid anticompetitive behavior from the suppliers of goods and services.

Keywords: Conflict. Registered Brand Name. Commercial Name. Principle of Priority.

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Decisões emanadas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com relação à colidência entre nome empresarial e marca, nos moldes do problema apresentado.....100

Gráfico 2 – Comparativo entre os entendimentos adotados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com relação à colidência entre marca e nome empresarial, nos moldes do problema de pesquisa apresentado.....102

Gráfico 3 – Comparativo entre os entendimentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, com relação à colidência entre marca e nome empresarial, nos moldes do problema de pesquisa apresentado.....103

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Quadro demonstrativo dos acórdãos que tratam da colidência entre marca e nome empresarial exarados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.....76

Quadro 2 – Quadro demonstrativo dos acórdãos que tratam da colidência entre marca e nome empresarial exarados pelo Superior Tribunal de Justiça.....76

LISTA DE SIGLAS

CUP - Convenção da União de Paris

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI - Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96)

OMC - Organização Mundial de Comércio

STJ - Superior Tribunal de Justiça

TJSC - Tribunal de Justiça de Santa Catarina

TRIPS - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	11
1.1 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA	11
1.2 JUSTIFICATIVA	12
1.3 OBJETIVOS	13
1.3.1 Objetivo geral	13
1.3.2 Objetivos específicos	13
1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....	14
1.5 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO: ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS.....	15
2 DO DIREITO MARCÁRIO	17
2.1 DA DEFINIÇÃO JURÍDICA E FUNÇÃO DA MARCA.....	19
2.2 ESPÉCIES DE MARCA.....	22
2.3 REGISTRABILIDADE: ABRANGÊNCIA PROTETIVA E REQUISITOS PARA DEPÓSITO DAS MARCAS	28
2.4 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	33
2.5 DOS DIREITOS DECORRENTES DO REGISTRO MARCÁRIO E DA VIGÊNCIA DA PROTEÇÃO MARCÁRIA.....	39
2.6 PRINCÍPIOS APLICÁVEIS À MARCA.....	42
2.6.1 Princípio da Especialidade	42
2.6.2 Princípio da Anterioridade.....	43
3 DO NOME EMPRESARIAL	46
3.1 DO CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DO NOME EMPRESARIAL	46
3.2 ESPÉCIES DE NOME EMPRESARIAL.....	50
3.3 DA PROTEÇÃO LEGAL: DISPOSIÇÕES PROTETIVAS DO CÓDIGO CIVIL E DA LEI N. 8.934/94 E DIREITOS DECORRENTES DO REGISTRO	54
3.4 PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO NOME EMPRESARIAL	59
3.4.1 Dos Princípios da Veracidade e da Novidade	59
3.4.2 Dos Princípios da Territorialidade, Anterioridade e Especialidade do Nome Empresarial.....	62
3.5 DA COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA.....	66
4 ANÁLISE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE COM RELAÇÃO À COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL	75

4.1 DA APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE COM RELAÇÃO À COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.....	75
4.2 DA ANÁLISE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE COM RELAÇÃO À COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL EM JULGADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	77
4.2.1 Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina	78
4.2.2 Superior Tribunal de Justiça	89
4.2.3 Da comparação dos entendimentos adotados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça com relação à aplicação do Princípio da Anterioridade diante da colidência entre nome empresarial e marca.....	100
5 CONCLUSÃO.....	106
REFERÊNCIAS	111
ANEXOS	116
ANEXO A – CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS DE 1883	117

1 INTRODUÇÃO

O tema a ser abordado neste trabalho, o qual é requisito para conclusão do Curso de Direito da Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, consiste na análise da aplicação do princípio da anterioridade na solução da colidência entre marca e nome empresarial, sendo este registrado, anteriormente, no Registro Público de Empresas Mercantis e aquela, posteriormente, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Com fulcro nesta análise, o presente trabalho buscará demonstrar a quem pertence o direito de uso exclusivo da expressão utilizada como sinal distintivo, diante de eventual semelhança ou identidade entre marca e nome empresarial, partindo-se da análise do princípio da anterioridade.

1.1 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA

Ao longo dos séculos, juntamente à sociedade e seus costumes, evoluíram os meios de comunicação utilizados pela população mundial, de modo que o mundo está conectado e as informações transitam continuamente entre os territórios, inclusive internacionalmente.

Com essa tecnologia de ponta, novas empresas surgem a todo o momento e juntamente a elas surgem marcas de produtos e serviços e nomes empresariais para designar o empresário no mercado consumidor.

Assim, com o crescente número de empresas e marcas que ocupam o cenário nacional, revela-se comum a existência de semelhança entre marcas e nomes empresariais.

Cabe acrescentar que a aludida semelhança caracteriza a colidência entre marca e nome empresarial, o que ocasiona diversas consequências não apenas para o empresário, mas também para o próprio consumidor, uma vez que, enquanto o empresário sofre prejuízos de ordem financeira com relação à usurpação de sua marca ou nome empresarial, o consumidor é acometido pela dúvida com relação à procedência do produto ou serviço.

Diante disso, procura-se descobrir a quem pertence o direito de uso exclusivo da expressão utilizada como nome empresarial ou marca, quando aquele for registrado anteriormente, na Junta Comercial, em âmbito estadual, e esta, posteriormente, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em âmbito nacional, partindo-se da aplicação do princípio da anterioridade.

O princípio em comento surge, especialmente, com importância na análise do embate, tendo em vista que se apresenta na jurisprudência e na doutrina como um dos critérios norteadores da solução de colidência.

Além disso, surge como forma de prevenção de eventuais consequências negativas que esta colisão venha a causar ao empresário que teve sua marca usurpada, uma vez que em alguns casos a semelhança decorre da intenção de aproveitar-se do sucesso da marca alheia, por exemplo, que tenha se tornado conhecida pelo consumidor.

Neste sentido, considerando a existência de divergências jurisprudenciais e doutrinárias sobre o assunto, revela-se necessário um estudo científico pautado na inconsonância da análise jurídica do tema.

O debate persiste nos tribunais ora analisados, Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça, que dividem opiniões acerca da aplicabilidade do citado princípio na solução da colidência de marca e nome empresarial, razão pela qual é imperativo o seu exame nos moldes do problema exposto.

1.2 JUSTIFICATIVA

Com o avanço da tecnologia e dos meios de transmissão de informações no mundo atual, tornou-se cada vez mais fácil a criação da própria empresa ou da própria marca. A mentalidade empreendedora vem tomando conta dos jovens de todo o mundo, e novas empresas e marcas têm dominado o mercado internacional.

Assim, com o crescente número não só de empresas, mas também de marcas que vêm sendo criadas todos os dias, percebe-se comumente a existência de semelhança entre os nomes empresariais e marcas que nos cercam.

Ocorrendo a colidência entre nome empresarial e marca, isto é, a semelhança entre os dois, há discussão acerca das formas de resolução do conflito no ordenamento jurídico brasileiro, considerando a proteção legal de cada instituto a partir de seu registro, uma vez que existem diferentes entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, principalmente no tocante à aplicação do princípio da anterioridade.

Dessa forma, revela-se de ampla pertinência a análise do tema proposto, tendo em vista que a proteção da marca e do nome empresarial tem finalidade não apenas de evitar a usurpação por outros empresários, motivando o fenômeno da concorrência desleal, mas também de evitar que o consumidor fique confuso com relação à procedência do produto.

Percebe-se, a partir deste raciocínio, que a pesquisa em comento é de interesse da classe profissional dos empresários, os quais cresceram consideravelmente nos últimos anos, necessitando, assim, de informações atualizadas sobre os meios pelos quais podem proteger seus negócios e evitar o prejuízo nas relações comerciais.

Logo, a referida abordagem beneficiará não só os profissionais que atuam ramo do direito empresarial, mas também os empresários em particular, uma vez que poderão aproveitar dos conhecimentos que serão acrescentados com a pesquisa.

Por fim, oportuno consignar que o tema não restou examinado pelos alunos da Universidade do Sul de Santa Catarina, representando novidade quanto ao estudo de matéria de área cível e empresarial na referida instituição.

1.3 OBJETIVOS

Considerando os objetivos do presente trabalho, cabível sua divisão entre gerais e específicos, senão vejamos.

1.3.1 Objetivo geral

Identificar a quem será concedido o direito de uso exclusivo da expressão utilizada como nome empresarial e marca, sendo aquele registrado anteriormente na Junta Comercial e esta posteriormente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, partindo-se da análise da aplicação do Princípio da Anterioridade.

1.3.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos do presente trabalho monográfico são:

- a) Analisar os aspectos principais acerca da marca e do nome empresarial, como conceitos, natureza jurídica, requisitos e procedimentos para proteção nos órgãos competentes e princípios aplicáveis a estes;
- b) Apresentar a conceituação e os requisitos necessários para caracterização da colidência entre marca e nome empresarial;
- c) Analisar a definição e abrangência do princípio da anterioridade com relação à colidência entre marca e nome empresarial;
- d) Comparar os posicionamentos doutrinários acerca do tema proposto;

- e) Demonstrar os entendimentos adotados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça no tocante à aplicação do princípio da anterioridade nos moldes do problema de pesquisa apresentado;
- f) Apresentar eventual entendimento majoritário no âmbito dos tribunais analisados com relação à solução da colidência entre marca e nome empresarial, nos limites da pesquisa realizada.

1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O método científico a ser utilizado na pesquisa deve ser sempre uma preocupação do pesquisador. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 83), “[...] o método é um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.”

No presente trabalho, a pesquisa será elaborada baseada no método de abordagem dedutivo, sendo que este “[...] parte de uma proposição universal ou geral para atingir uma conclusão específica ou particular [...]”. (LEONEL; MOTTA, 2007, p. 66).

Sobre o método de abordagem dedutivo, afirmam Mezzaroba e Monteiro (2009, p. 65):

O método dedutivo parte de argumentos gerais para argumentos particulares. Primeiramente, são apresentados os argumentos que se consideram verdadeiros e inquestionáveis para, em seguida, chegar a conclusões formais, já que essas conclusões ficam restritas única e exclusivamente à lógica das premissas estabelecidas.

Neste caso, a pesquisa será elaborada a partir de premissas gerais acerca da aplicação do princípio da anterioridade diante da colidência entre marca e nome empresarial, para analisar a prevalência deste na solução do conflito entre os referidos sinais distintivos, inclusive através da análise de posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e no Superior Tribunal de Justiça.

Com relação ao nível de profundidade do estudo, adotar-se-á a pesquisa exploratória, por ser a que melhor se adequa ao trabalho, que envolverá um levantamento bibliográfico e jurisprudencial acerca da aplicação do princípio da anterioridade, com relação à colidência entre marca e nome empresarial.

Sobre as pesquisas exploratórias, Gil (2002, p. 41) afirma que estas “[...] têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais

explícito ou constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de instituições. [...]”, tal como ocorre no presente estudo.

Tendo em vista o caráter exploratório, a abordagem será, basicamente, a qualitativa, sendo que esta corresponde àquela que, “[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.” (MINAYO, 1996 apud LEONEL; MOTTA, 2007, p. 108).

Por fim, em relação ao procedimento, utilizar-se-á a pesquisa bibliográfica, que é aquela que se desenvolve a partir de materiais já elaborados, os quais consistem principalmente em livros e artigos científicos, permitindo ao pesquisador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. (GIL, 2002, p. 44-5).

Além disso, será utilizada, ainda, a pesquisa documental, que segundo Gil (2002, p. 45):

[...] assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.

Desta forma, a pesquisa em questão será bibliográfica e documental, tendo em vista que se baseará na análise de julgados, comparando os posicionamentos jurisprudenciais existentes acerca do tema proposto, além de utilizar-se de fontes bibliográficas no procedimento de coleta de dados.

1.5 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO: ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS

O desenvolvimento deste trabalho monográfico foi estruturado em três capítulos.

Inicialmente, o trabalho tratará sobre aspectos acerca da marca, como definição jurídica, função e espécies de marca. Prosseguirá discorrendo sobre a registrabilidade da marca, abrangência protetiva e requisitos para depósito, e abordando mais especificamente o processo administrativo de registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, bem como os direitos decorrentes do registro marcário e as formas de extinção da marca, além dos princípios aplicáveis a este sinal distintivo.

Já no segundo capítulo, o estudo será voltado para o nome empresarial e apresentará seu conceito e natureza jurídica, suas espécies e examinará a proteção legal que lhe é conferida pelas disposições protetivas do Código Civil e da Lei nº 8.934/94 e os direitos decorrentes desta proteção. Analisará, ainda, os princípios aplicáveis ao nome empresarial, para melhor entendimento do tema abordado, e o fenômeno da colidência entre nome empresarial e marca.

Por fim, no terceiro capítulo será feita a análise do princípio da anterioridade com relação à colidência entre marca e nome empresarial, partindo-se da aplicabilidade deste princípio no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e no Superior Tribunal de Justiça, através do exame de decisões exaradas por estes tribunais. Ainda, tratar-se-á de demonstrar a comparação dos entendimentos adotados pelas cortes de justiça em comento, no que se refere à aplicação do princípio em questão diante da colidência nos moldes do problema proposto.

2 DO DIREITO MARCÁRIO

Na sociedade contemporânea, marcada pelo sistema de produção capitalista, as marcas assumem papel de extrema importância para economia mundial.

Para Mamede (2007, p. 250-1):

Essa importância do signo, do símbolo e sua dimensão humana foram percebidos muito cedo. [...] E quando o capitalismo se desenvolveu, passando a uma busca cada vez mais frenética por consumidores, logo se percebeu que o símbolo poderia ser um aliado precioso para se alcançar o sucesso. [...].

Não haveria como o capitalismo funcionar de modo eficaz sem a presença de uma sociedade de consumo, cuja existência depende da presença das marcas. (HILTON apud SCHMIDT, 2013, p. 40).

Isto porque, consoante leciona Schmidt (2013, p. 40), são as marcas que tornam possível a manifestação do fenômeno da concorrência, basilar no mercado capitalista, permitindo ao consumidor realizar uma diferenciação entre os produtos e serviços que se pretende escolher, influenciando diretamente na decisão de compra, através de experiências ou informações colocadas previamente à sua disposição, as quais criam, por sua vez, um nível de confiança e eficiência entre marca e consumidor.

Entretanto, embora as marcas exerçam um estimado papel coletivo perante os consumidores, o fundamento para a sua proteção não pode ignorar o fato de não ser o consumidor o sujeito que está no comando do processo de captação de clientela, uma vez que lastreado, ainda, no papel que representa para o seu titular. (SCHMIDT, 2013, p. 41-2).

Neste tocante, a marca mostra-se como um dos elementos de maior importância para a exploração empresarial na atualidade, sendo que, nas lições de Mamede (2007, p. 251), uma marca de prestígio e uma boa estratégia de distribuição seriam elementos essenciais para o sucesso, ao passo que o restante, incluindo o produto por ela designado, seria mero detalhe.

Anote-se aqui que diante da repressão à concorrência desleal, é comum que os interesses dos consumidores e do titular da marca estejam entrelaçados, o que não significa dizer que uns sejam ofuscados pelos outros. (SCHMIDT, 2013, p. 42).¹

Nota-se, portanto, que as principais razões para sua proteção são reflexos da importância que representam para a sociedade. Ao mesmo tempo em que facilitam as decisões da massa consumidora, funcionam como incentivos para as empresas fabricarem produtos

¹ Aliás, a proteção da marca pode se dar em caráter preventivo, mediante o indeferimento de pedido de registro de marca que seja colidente com outra, sem que qualquer delas tenha sido utilizada no mercado, o que mostra que sua tutela surge mesmo antes de qualquer ofensa ao consumidor. (SCHMIDT, 2013, p. 42). Este meio de proteção, contudo, será estudado detalhadamente em momento oportuno deste estudo.

com melhor qualidade, ainda que esta não seja observada antes da compra. É, inclusive, o que conclui Economides (apud SCHMIDT, 2013, p. 41):

As razões primárias para existência e proteção das marcas são que 1) elas facilitam e estimulam as decisões dos consumidores e 2) criam incentivos para as empresas produzirem produtos de qualidades desejáveis mesmo quando estas não sejam observáveis antes da compra.

Revela-se, assim, inegável a diversidade de marcas que nos circundam todos os dias, pois estão presentes em produtos e serviços utilizados diariamente pelos consumidores, os quais muitas vezes deixam de perceber a influência que exercem em sua rotina, seja na própria escolha do produto ou serviço ou na valoração atribuída a estes a partir da representação da marca no mercado de consumidor.

Ademais, destaca-se que, conforme a pesquisa realizada pela empresa de consultoria inglesa Interbrand (2014a), em sua mais recente avaliação, em 2014, as 10 marcas mais valiosas do mundo são: Apple, Google, Coca-Cola, IBM, Microsoft, GE, Samsung, Toyota, Mc Donald's e Mercedes-Benz, sendo que entre as 100 mais valiosas não se encontra nenhuma marca brasileira.

Por outro lado, em nível nacional, Itaú, Bradesco, Skol, Banco do Brasil, Brahma, Natura, Petrobras, Antarctica, Vivo e BTGPactual ficaram entre as 10 marcas mais valiosas do Brasil no ano de 2014. (INTERBRAND, 2014b).

Diante disso, não se pode deixar de afirmar que as marcas constituem parte do patrimônio das empresas, sendo incontestável sua importância para o seu cotidiano, representando a identificação desta e suportando elevados investimentos que lhes permitem tornarem-se conhecidas perante os consumidores. (SCUDELER, 2013, p. 14).

Neste sentido Scudeler (2013, p. 14-5) salienta que: “Em virtude da sua importância e do valor que agrega ao produto, a marca, por vezes, é vítima de todo o tipo de usurpação perpetrada por terceiros de má-fé, com o desiderato de agregar ao seu produto, o valor contido na marca de outrem.”

Assim, a fim de evitar a concorrência desleal entre seus titulares, o direito marcário surge como disciplina que tutela a proteção das marcas no cenário mundial, de modo que a legislação em vigor concede a estas meios suficientes para, ao mesmo tempo, garantir sua exclusividade e coibir eventual uso parasitário por outros empresários, que se aproveitem do valor agregado na identificação dos produtos ou serviços, conforme o caso.

Desta forma, o presente capítulo tem como propósito verificar o conceito e as funções da marca, bem como demais aspectos referentes ao sinal distintivo em comento, incluindo suas espécies e requisitos. Ainda, objetiva-se analisar a abrangência protetiva do

direito marcário no ordenamento jurídico brasileiro, assim como o procedimento a ser seguido pelos empresários que almejam sua tutela.

Além disso, analisar-se-á os princípios aplicáveis à marca, para que no decorrer do trabalho possa ser feita a análise do fenômeno da colidência entre marca e nome empresarial, nos moldes do problema de pesquisa apresentado.

2.1 DA DEFINIÇÃO JURÍDICA E FUNÇÃO DA MARCA

No âmbito jurídico, as marcas podem ser compreendidas como signos distintivos, utilizados por empresas para possibilitar ao usuário sua associação a um produto ou serviço, exercendo imenso poder de sugestão e força de atração ao consumidor. (PAESANI, 2012, p. 56).

A marca é considerada um bem incorpóreo, ou seja, não palpável, restringindo-se ao campo do intelecto humano. Neste sentido, Requião (2011, p. 178) afirma:

Criou-se, com o passar do tempo, uma nova espécie de direito, vinculado diretamente à empresa: o direito intelectual, ou direito sobre bens intelectuais, de natureza imaterial ou incorpórea. [...] A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, alijou a titulação de Código da Propriedade Industrial, adotando na emenda legal a indicação de regulação dos direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, afastando, ainda, a insígnia e o título de estabelecimento, regulados pelo Registro Público de Empresas Mercantis.

Diz-se, assim, que a marca integra Propriedade Intelectual ou Propriedade Industrial, garantida pela Lei nº 9.279/96 (BRASIL, 1996), que regula os direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial Brasileira, dispondo acerca dos bens da propriedade intelectual (invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e marca), que assumem, ainda, papel de bens imateriais do estabelecimento empresarial².

Sobre os bens imateriais integrantes do estabelecimento empresarial discorre Coelho (2012, p. 162):

[...] Os elementos imateriais do estabelecimento empresarial são, principalmente, os bens industriais (patente de invenção, de modelo de utilidade, registro do desenho industrial, marca registrada, nome empresarial e título de estabelecimento) e o ponto (local em que se explora a atividade econômica). [...]

Neste aspecto, oportuno consignar que não será abordada neste trabalho a totalidade dos referidos bens, restringindo-se ao estudo dos institutos da marca e do nome empresarial, a fim de posteriormente proceder-se à análise da colidência, cuja problemática

² O estabelecimento empresarial é considerado, de acordo com o disposto no artigo 1.142 do Código Civil, como todo o complexo de bens, que organizados, proporcionam o exercício da empresa pelo empresário ou sociedade empresária. (BRASIL, 2002).

foi exposta neste trabalho.

Sobre a marca, o artigo 122 da Lei 9.279/96 (BRASIL, 1996) dispõe: “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”

Bertoldi e Ribeiro (2011, p. 112, grifo do autor) lecionam: “Os produtos ou serviços colocados a disposição do público consumidor são geralmente identificados mediante sinais distintivos visualmente perceptíveis, sinais esses que são chamados de *marca*. [...]”.

Nesta toada, Almeida (1999 apud PAESANI, p. 55), define os sinais distintivos como meios visuais, palavras ou imagens, utilizados na vida econômica e social para a individualização do empresário e do estabelecimento empresarial, além dos produtos e serviços por estes fornecidos, a fim de permitir ao público sua distinção e identificação, diferenciando-os de produtos ou estabelecimentos similares.

Scudeler (2013, p. 47) menciona, em âmbito internacional, a existência do “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS”³, integrante do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio – OMC, o qual define a marca como:

Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis. (ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO, 1994).

Considerando a definição abarcada pela Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279/96 (BRASIL, 1996) e pelos ensinamentos doutrinários acima transcritos, verifica-se que a marca nada mais é do que um sinal dotado de função distintiva, suscetível de percepção visual, com função precípua na identificação pelo consumidor dos produtos e serviços

³ Sobre o TRIPs, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, discorre Scudeler (2013, p. 60-4): “[...] Também conhecido como Ata Final da Rodada do Uruguai, entrou em vigor em 1º de janeiro de 1995 e foi incorporado no País através do Decreto nº 1.355/94. [...] O TRIPs integra o Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC) [...]. Seus objetivos gerais, especificados no preâmbulo do texto, são de dar aplicabilidade aos princípios do GATT 1994 e dos acordos e convenções internacionais relevantes em matéria de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio; estabelecer padrões e princípios adequados relativos à existência, abrangência e exercício de direito de propriedade intelectual relacionados ao comércio; estabelecer meios eficazes e apropriados para a aplicação de normas de proteção de direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio, levando em consideração as diferenças existentes entre os sistemas jurídicos nacionais; e estabelecer procedimentos eficazes e expedidos para a prevenção e solução multilaterais de controvérsias entre Governos.”

colocados no mercado, afastando a possibilidade de sinais sonoros, gustativos, táteis ou olfativos serem assim denominados.

De acordo com o que doutrina Coelho (2012, p. 200), os sinais não visuais, na medida em que sirvam como meio de desvio de clientela, são tutelados pela disciplina jurídica da concorrência⁴, de modo que apenas os sinais visualmente perceptíveis possam gozar da proteção jurídica de marca.

Sendo assim, embora também sejam uma forma de individualização dos produtos e serviços, tal como ocorre com a linha de fast-food Mc Donald's, com seu sabor característico diferenciado, e com a Rede Globo de Comunicações, com o famoso "plim plim", os sinais olfativos e sonoros, respectivamente, não são suscetíveis de registro como marca no ordenamento jurídico brasileiro.

Precipualemente, observa-se que as marcas têm como função primitiva "[...] distinguir os produtos, mercadorias ou serviços, identificando o respectivo titular [...]". (REQUIÃO, 2011, p. 289).

Exercem, deste modo, função individualizante, atribuindo uma identidade particular a cada objeto ou serviço que venham a indicar, elaborando uma espécie de campo de referência, capaz de diferenciar os produtos e serviços entre si. (PAESANI, 2012, p. 55).

Para Scudeler (2013, p. 48), "[...] Esta é, talvez, a sua característica primordial: identificar para o consumidor um produto, diferenciando-o de outros com afinidade mercadológica. [...]", e estabelecendo, conseqüentemente, uma relação entre consumidor e fornecedor.

Denota-se, assim, que a marca funciona como um mecanismo de comunicação de massa ao transmitir um significado acerca do produto ou serviço individualizado.

Atualmente, o direito sobre a marca traz um duplo aspecto ao empresário, de modo que garante os direitos do produtor e do comerciante, resguardando seu trabalho e clientela, e protege os interesses do consumidor, exaltando não só seu interesse público, recepcionado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), mas também o privado. (REQUIÃO, 2011, p. 292).

⁴ Importante mencionar o artigo 2º, inciso V, e o 209, caput, da Lei de Propriedade Industrial, que asseguram a proteção do empresário contra a concorrência desleal: "Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: [...] V - repressão à concorrência desleal." e "Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio." (BRASIL, 1996).

É o que salientam Bertoldi e Ribeiro (2011, p. 112):

A marca tem fundamental importância tanto para o fornecedor quanto para o consumidor ou cliente. O fornecedor se utiliza da marca para diferenciar seu produto ou serviço em relação aos seus concorrentes, e isso se dá mediante o desenvolvimento de estratégias de *marketing* que ligam um produto ou serviço específico a uma identidade visual que será propagandeada. A marca faz parte da estratégia de persuasão da qual lança mão o empresário, sempre com o objetivo de distinguir seu produto ou serviço em relação aos demais concorrentes. (grifo do autor).

Extraí-se, de todo o exposto, que as marcas, sinais distintivos visualmente perceptíveis, detêm imenso poder nos dias atuais⁵, em virtude da consolidação de sua força no meio empresarial, uma vez que se encontram presentes em todos os lugares, exercendo funções de orientação do consumidor na compra e distinção de produtos e serviços, indicação da legitimidade e origem e proteção dos interesses dos consumidores e empresários, ao passo que resguardam a clientela e o trabalho destes profissionais.

2.2 ESPÉCIES DE MARCA

As marcas podem ser classificadas, de acordo com a doutrina, em três aspectos: *origem, uso e apresentação*.

No que se refere à *origem*, as marcas dividem-se em nacionais e estrangeiras. Conforme os ensinamentos de Paesani (2012, p. 58), as marcas nacionais são aquelas regularmente depositadas no Brasil por pessoa domiciliada no país, enquanto as marcas estrangeiras são as depositadas em país vinculado a tratado ratificado pelo Brasil ou por pessoas domiciliadas em país diverso.

Com relação ao *uso*, classificam-se, por determinação do artigo 123 da Lei de Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), em marca de produto ou serviço, marca de certificação e marca coletiva, *in verbis*:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. (BRASIL, 1996).

⁵Para confirmar tal afirmação, Mamede (2013b, p. 282) remete à Interbrand, empresa especializada em ativos intangíveis, que em 2012 orçou o valor da marca Coca-Cola em US\$77,839 bilhões e, no mesmo ano, avaliou a Banco Itaú como a marca mais valiosa do Brasil, em R\$ 22,237 bilhões, dados estes que são uma reflexão da capacidade que as marcas têm de facilitar a conclusão de negócios, além de diferenciar os bens e serviços e atrair clientes.

Nas lições de Requião (2011, p. 289-90), as marcas de indústria seriam aquelas utilizadas pelo fabricante industrial ou artífice para distinguir seus produtos, e as marcas de comércio seriam as utilizadas pelo comerciante para indicar os artigos ou mercadorias do seu negócio. Todavia, a Lei nº 9.279/96, recepcionou a divisão clássica das marcas de indústria, comércio e serviços em uma só categoria, a das marcas de produto ou serviço, prevista no inciso I, do artigo acima mencionado.

Mamede (2013b, p. 282) cita como exemplo as marcas Itaú, de serviços bancários, e Bodocó, referente a uma cachaça mineira. Mas, além destes, pode-se citar inúmeras outras, desde a marca Bic (caneta), até as empresas de automóveis como Gol, Fiat, Chevrolet, entre outras.

As marcas identificam diretamente produtos ou serviços através da aplicação do respectivo sinal distintivo em embalagens, notas fiscais, anúncios, veículos, uniformes de empregados, etc. Por outro lado, a identificação indireta se dá por meio das outras duas categorias previstas no artigo ora transcrito, quais sejam: marcas de certificação e marcas coletivas. (COELHO, 2012, p. 202-3).

As marcas de certificação, por sua vez, são aquelas que atestam a conformidade de produtos e serviços, com relação às normas ou especificações técnicas determinadas, no que diz respeito à qualidade, natureza, material e metodologia utilizados.

Esta é, geralmente, um selo ou emblema distintivo de garantia de qualidade para o consumidor, vinculada a um controle de qualidade a ser exigido pela respectiva entidade certificadora. Como é o exemplo da ABIC, Associação Brasileira de Indústria do Café. (PAESANI, 2012, p. 58).

Bertoldi e Ribeiro (2011, p. 112) remetem aos produtos que trazem a marca *Inmetro*, o que significa ser aquele órgão que atesta a sua adequação e conformidade às normas técnicas.

Em suma:

[...] as *marcas certificadas* são usadas por profissional autônomo, entidade ou empresa, para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à quantidade, natureza, material utilizado e metodologia. [...]. (REQUIÃO, 2011, p. 289, grifo do autor).

Por fim, as marcas coletivas, previstas no inciso III do artigo 123 da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279/96 (BRASIL, 1996) são, consoante Paesani (2012, p. 58), aquelas utilizadas para identificar produtos e serviços advindos de membros de uma mesma entidade, tal como cooperativas, associações e sindicatos, fazendo com que a marca

coletiva possa ser utilizada por todos os membros filiados, como é o caso da Cooperativa Agrícola de Cotia (CAC).

“[...] É o que ocorre, por exemplo, com os selos de procedência que ligam o produto a um determinado lugar ou região geográfica.” (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 112). Para exemplificar, Mamede (2013b, p. 282) coloca a Associação Mineira dos produtores de Aguardente de Qualidade (AMPAQ).

No que diz respeito às marcas coletivas e de certificação, Coelho (2012, p. 203) salienta algumas similaridades:

[...] Existentes também em outros direitos (como o norte-americano, francês, alemão e espanhol), estas marcas possuem o traço comum de *transmitirem ao consumidor a informação de que o produto ou serviço possui uma qualidade destacada*, especial, acima da média; seja porque o empresário que os fornece participa de uma conceituada associação empresarial (a marca coletiva), seja porque foram atendidos determinados padrões de qualidade (a marca de certificação). [...]. (grifo nosso).

Ainda, a existência de um regulamento de uso⁶, que estabelecerá as condições pelas quais o empresário terá direito de usar a respectiva marca e as hipóteses em que perderá tal direito, além da desnecessidade de licença para o uso da marca⁷, autorizando a usá-la desde que atendidos os pressupostos previstos no referido regulamento, são outros aspectos em comum entre as marcas coletivas e de certificação. (COELHO, 2012, p. 203).

Assim, por seu uso ser independente de qualquer outro requisito, diferem-se das marcas de produtos e serviços, cujo processo de registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, que será abordado em capítulo distinto, é que atribui ao empresário o direito de utilização.

A última classificação das marcas, quanto à *apresentação* ou *forma*, divide-as em nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais.

Bertoldi e Ribeiro (2011, p. 112) conceituam as marcas nominativas como “[...] aquelas identificadas apenas por palavras, mesmo que não constem no vernáculo e que não tragam consigo nenhuma forma particular ou diferenciada de suas letras ou combinação de letras [...]”.

⁶ Coelho (2012, p. 204) afirma que se o empresário pretender identificar seus produtos ou serviços com uma marca deve consultar o regulamento de uso, que se encontrar registrado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, a fim de verificar o atendimento as condições nele previstas. Há, normalmente, uma contrapartida remuneratória, em favor do titular da marca e, após, a lei considera outorgada a autorização de uso da marca.

⁷“Por outro lado, se alguém usa a marca coletiva ou de certificação, sem atender às condições regulamentares correspondentes, as medidas judiciais de coibição e reparação do ilícito cabem exclusivamente ao titular da marca, isto é, à associação empresarial ou à empresa de avaliação e controle, às quais o INPI concedeu o registro. O empresário, usuário da marca coletiva ou de certificação não tem ação contra o usurpador, e apenas pode reclamar as providências do titular da marca, e, caso este permaneça inerte, representar ao INPI, para que promova a extinção do registro (LPI, art. 151, II).” (COELHO, 2012, p. 204).

Pode-se dizer, ainda, que são aquelas “[...] constituídas por uma ou mais palavras, inclusive combinações de algarismos. Exs.: Leite Moça; Sony; 3M.” (PAESANI, 2012, p. 58).

Já as marcas figurativas “[...] são aquelas apresentadas através de um desenho, colorido ou não, ou até mesmo através de letras ou números, desde que escritos de maneira diferenciada e original; [...]”. (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 112).

Ou seja, são constituídas essencialmente por elementos gráficos, como desenhos e formas estilizadas de números ou letras. (PAESANI, 2012, p. 58).

Havendo em uma mesma marca formas figurativas e nominativas, a marca será considerada mista quanto à apresentação. Coelho (2012, p. 200) afirma que, neste caso, “[...] as marcas seriam palavras escritas com letras revestidas de uma particular forma, ou inseridas em logotipos (por exemplo, Coca-cola). [...]”.

Cumprido ressaltar, ainda no que se refere à classificação das marcas quanto à forma, que há a marca tridimensional:

[...] aquela representada pelo formato característico, não funcional e particular que é dado ao próprio produto ou ao seu recipiente. O exemplo típico desta espécie de marca é o frasco da Coca-Cola ou ainda o formato característico do recipiente de alguns perfumes. (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 113).

A marca tridimensional pressupõe a existência de uma forma em três dimensões, constituída pela apresentação gráfica da forma plástica, distinguindo os produtos. É admitida, inclusive, a inserção de palavras, marcas, cores e desenhos. O que a caracteriza é, basicamente, a forma do invólucro, o qual apresenta feitiço original, diferenciando-se dos demais. (PAESANI, 2012, p. 59).

Embora a Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279/96 (BRASIL, 1996) não mencione expressamente a marca tridimensional, ao recepcionar como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, é de se considerar que o diploma admite tal categoria.

Há que se ressaltar, por derradeiro, a classificação das marcas considerando o grau de conhecimento no mercado: *marca de alto renome* ou *marca notoriamente conhecida*.

Nas palavras de Bertoldi e Ribeiro (2011, p. 113), considera-se *marca de alto renome*:

[...] aquela que, tendo em vista sua proeminente notoriedade, após o registro no INPI, conta com proteção em todos os ramos de atividade, na medida em que é amplamente conhecida não somente pelos profissionais de seu ramo de atuação, mas também pelo público de um modo geral. É o caso das marcas *McDonald's*, *Coca-cola* ou *Volkswagen*. [...]. (grifo do autor).

Sobre o tema, Scudeler (2013, p. 72) observa que a caracterização da marca de alto renome exige um conhecimento óbvio, cuja prova é dispensável, uma vez que se trata de fato notório. Devido a isto, detém tratamento diferenciado na legislação, considerando que sua

proteção não é restrita ao ramo de atividade para o qual foi concedida primordialmente, estendendo-se aos demais.

O artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) prevê: “Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.” (BRASIL, 1996).

A lei brasileira realmente não define a marca de alto renome, nem mesmo indica os pressupostos a serem satisfeitos para o reconhecimento formal de tal qualidade pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Contudo, alguns elementos subjetivos, como elevado grau de conhecimento, divulgação publicitária, transmissão de valores conferidos ao produto e atração do público por esse símbolo, podem ser analisados para identificá-la. (PAESANI, 2012, p. 61).

Neste sentido, Requião (2011, p. 303) remete à Resolução nº110 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de 27 de janeiro de 2004, que estabelece os requisitos do pedido de registro de proteção da marca de alto renome, o qual seria feito como matéria de defesa, no momento de oposição de pedido de terceiro para registro de marca ou, ainda, em processo administrativo ou de nulidade de registro de marca, pela via incidental.

Ramos (2013, p. 196) ainda menciona a Resolução nº 121/2005 do mencionado instituto, que dispõe no mesmo sentido da resolução anteriormente citada, acrescentando, além disso, que o Instituto da Propriedade Industrial, entendendo que a alegação de alto renome da marca procede, deverá negar o pedido de registro da nova marca ou, se for o caso, determinar a nulidade do registro da marca que já houver sido registrada, promovendo em seguida a anotação do alto renome da marca, mantendo-a por 05 (cinco) anos no Sistema de Marcas.

Todavia, a fim de estabelecer a forma correta de aplicação do artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial editou em 2013 a Resolução nº 107, que passou a dispor que o reconhecimento da marca de alto renome passa a constituir uma etapa autônoma do registro, não estando vinculada a qualquer tese de defesa feita por via incidental, extrai-se:

Art. 1º Para efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença.

§1º O disposto no art. 125 da LPI destina-se a possibilitar a proteção da marca considerada de alto renome contra a tentativa de terceiros de registrar sinal que a

imite ou reproduza, ainda que ausente a afinidade entre os produtos ou serviços aos quais as marcas se destinam, a fim de coibir as hipóteses de diluição de sua capacidade distintiva ou de seu aproveitamento parasitário.

§2º O reconhecimento do alto renome de uma determinada marca passa a constituir etapa autônoma e prévia à aplicação da proteção especial acima mencionada, não estando vinculado a qualquer requerimento em sede de defesa. (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013, grifo nosso).

Ademais, a resolução em comento dispõe em seu artigo 3º os requisitos a serem preenchidos para comprovação do caráter de alto renome da marca e, em seu artigo 4º, os meios de prova admitidos:

Art. 3º A comprovação da alegada condição de alto renome deverá estar vinculada a três quesitos fundamentais:

I. Reconhecimento da marca por ampla parcela do público em geral;

II. Qualidade, reputação e prestígio que o público associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e

III. Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão.

Art. 4º O requerimento da proteção especial de que trata esta Resolução **deverá ser instruído pelo titular da marca registrada com todas as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca no Brasil.**

§1º No que se refere ao quesito descrito no inciso I do art. 3º, é recomendado que sua comprovação se dê por meio de **pesquisas de mercado, sem prejuízo da apresentação de planos de mídias, matérias e artigos em mídias diversas.**

§2º No que se refere ao quesito descrito no inciso II do art. 3º, é recomendado que sua comprovação se dê por meio de **pesquisa de imagem de marca, com abrangência nacional, sem prejuízo da apresentação de demais documentos que o titular da marca em questão considere aptos a demonstrar tal imagem no país.**

§3º Podem ser anexadas aos autos **cópias de ações ou citações judiciais** relacionadas à defesa da marca contra tentativas de diluição ou aproveitamento parasitário, se for o caso.

[...]. (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013, grifo nosso).

Logo, nota-se que o reconhecimento da marca por considerável parcela da sociedade, a qualidade e sua reputação perante o público, devidamente associada aos produtos ou serviços por ela designados e o seu grau de grau de distintividade e exclusividade são fatores atualmente considerados para a definição, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, se a marca pode ser caracterizada como de alto renome no mercado.

Por outro lado, a *marca notoriamente conhecida* caracteriza-se por uma proteção especial às marcas, nacionais e estrangeiras, independentemente de registro no Brasil e pela restrição da tutela a produtos similares ou idênticos, de acordo com o princípio da

especialidade⁸. Sendo assim, vislumbra-se que nascem do conhecimento notório e extinguem-se pelo desinteresse ou término da referida notoriedade. (PAESANI, 2012, p. 62).

Requião (2011, p. 303) afirma que notória é a qualidade daquilo que é visivelmente público e conhecido, remetendo para o artigo 6º, alínea 2, da Convenção da União de Paris⁹, de 1883, que inspirou o artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. (BRASIL, 1996).

Portanto, a diferença entre a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida é que esta apenas goza de proteção em relação aos produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, ou seja, no seu ramo de atividade, independentemente de qualquer registro no Brasil, enquanto que a marca de alto renome, desde que regularmente registrada no país, detém de proteção em todos os ramos de atividade. (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 113-4).

Não obstante a classificação das marcas apresentada, qualquer que seja o tipo, a proteção legal concedida é idêntica, com exceção das marcas de alto renome e marca notoriamente conhecida.

2.3 REGISTRABILIDADE: ABRANGÊNCIA PROTETIVA E REQUISITOS PARA DEPÓSITO DAS MARCAS

O artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e a Lei 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), asseguram a proteção às marcas nos dias atuais, considerando os interesses sociais dos indivíduos, bem como o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

A Constituição Brasileira, assim, dispõe entre os Direitos e Garantias Fundamentais:

⁸Adianta-se, por oportuno, que: “[...] O limite do princípio da especialidade é o ramo de atividade no qual a marca é usada e foi registrada, sendo que a única exceção é a Marca de Alto Renome.” (PAESANI, 2012, p. 57).

⁹O artigo 6º, alínea 2 da Convenção da União de Paris dispõe: “Os países contratantes se obrigam a recusar ou a invalidar, seja de ofício se a legislação do país o permitir, seja a requerimento do interessado, o registro de marca de fábrica ou de comércio que constitua a reprodução ou a imitação, suscetível de causar confusão, de marca que a autoridade competente do país do registro estimar ali ser notoriamente conhecida como sendo de um cidadão de outro país contratante e utilizada para produtos idênticos ou similares.” (CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS, 1883).

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

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**; [...]. (BRASIL, 1988, grifo nosso).

De acordo com Scudeler (2013, p. 67) e Requião (2011, p. 293) são basicamente dois os sistemas jurídicos que reconhecem a proteção às marcas.

O primeiro seria o *sistema atributivo*, que, segundo Scudeler (2013, p. 67), é aquele em que a propriedade da marca se dá pela expedição de documento que atesta sua titularidade, através de ente competente, sendo assim reconhecida pela legislação.

O segundo seria o *sistema declarativo*, aquele em que a lei declara o direito já existente após a concessão do registro. (REQUIÃO, 2011, p. 293).

Neste a propriedade da marca adquire-se mediante a sua mera ocupação, não dependendo de qualquer registro, significando que a titularidade do sinal distintivo será atribuída a quem primeiramente o adotar. (SCUDELER, 2013, p. 67).

O artigo 129 da Lei nº 9.279/96 prevê:

Art. 129. **A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional**, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. (BRASIL, 1996, grifo nosso).

Depreende-se que a legislação em vigor concede a propriedade da marca através do registro validamente expedido por órgão competente, ressalvando a precedência ao registro apenas no caso do empresário de boa-fé que utiliza de marca idêntica ou similar no país, há mais de seis meses antes da data do registro.¹⁰

Atendo-se às lições de Requião (2011, p. 293): “[...] Tudo isso leva a afirmar que adotamos o sistema atributivo ou constitutivo. O registro, e não a ocupação ou uso anterior, é

¹⁰No tocante, cumpre antecipar que a arguição de prioridade de registro pelo empresário que de boa-fé se utilize de marca idêntica ou similar no país há mais de seis meses antes da data do registro se daria na esfera administrativa quando do registro de marca de terceiro, momento no qual o empresário de boa-fé poderia apresentar eventual oposição ao registro pleiteado, procedimento este que será examinado adiante.

que constitui o direito à propriedade da marca. É titular do direito, conseqüentemente, quem primeiro registrá-la.”

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, garante ao utente o uso exclusivo e absoluto da marca e a propriedade desse sinal no respectivo ramo de atividade e em todo o território nacional, sendo responsável pelo processamento e concessão dos direitos relativos aos produtos ou serviços a que se referem. (PAESANI, 2012, p. 56).

Conforme o previsto no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), para obtenção da propriedade da marca faz-se necessário a apresentação de pedido de registro junto ao INPI, que o analisará com base nas disposições legais.

Em todos os casos, porém, a marca deverá atender a determinadas condições. Coelho (2012, p. 219) expõe três requisitos: “a) novidade relativa; b) não colidência com notoriamente conhecida; c) desimpedimento.”

Além destes, Requião (2011, p. 294), faz menção a outros três: originalidade, licitude e veracidade.

O requisito da *novidade relativa* exige que não exista outra marca idêntica ou semelhante no mercado, que seja nova, não tendo sido adotada anteriormente por terceiros. (SCUDELER, 2013, p. 70).

Leciona Coelho (2012, p. 220) que este requisito é exigido para que a finalidade da marca seja cumprida, identificando produtos e serviços, distinguindo-os dos seus concorrentes. Contudo, não é exigida para a concessão do registro a novidade absoluta, sendo desnecessário que o titular tenha criado o sinal, pois o que deve se revestir de novidade é o uso emprestado à expressão linguística ou ao sinal não linguístico.

Ademais, por esta razão é que a marca é protegida apenas no ramo mercadológico explorado por seu titular, ou seja, somente com relação aos produtos ou serviços que possam dar margem a confusão aos consumidores (COELHO, 2011, p. 113).

Scudeler (2013, p. 70) assevera:

[...] Esse requisito, todavia, não é absoluto e deve ser verificado sob a ótica do princípio da especialidade, segundo o qual nada impede que marcas idênticas ou semelhantes existam no mercado, desde que sejam apostas para identificar produtos ou serviços sem afinidade mercadológica. Diz Gama Cerqueira que ‘a novidade da marca é relativa, bastando, para considerar-se nova, que a marca não seja ainda usada para assinalar produtos idênticos ou semelhantes’.

Apesar disso, esta regra traz uma exceção no que se refere às marcas de alto renome, tendo em vista que possuem proteção em todos os ramos de atividade devido ao seu conhecimento amplo no país. (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 117).

Em suma, para atender à novidade relativa, a marca tem que ser nova, original, não podendo apresentar colidências com outros registros já existentes. Caso ocorra a violação deste princípio, haverá a contrafação da marca¹¹, que nas palavras de Requião (2011, p. 298), é a adoção de marca idêntica a outra anteriormente registrada, ou seja, a reprodução da própria marca.

Já a *não colidência com notoriamente conhecida* encontra respaldo no parágrafo segundo do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), *in verbis*:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

[...]

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. (BRASIL, 1996).

O artigo mencionado concede ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial poderes para indeferir, de ofício, o requerimento de registro de marca que reproduza ou imite, total ou parcialmente, outra marca que notoriamente não pertence ao solicitante.

Ressalta-se que:

[...] Trata-se de disposição introduzida pela atual lei, pela qual o Brasil finalmente cumpre o compromisso internacional, assumido quando de sua adesão à Convenção da União de Paris, em 1884. Pelo seu art. 6º *bis* (I), os países unionistas (isto é, integrantes da União de Paris) se comprometem a recusar ou invalidar registro, bem como proibir o uso, de marca que constitua reprodução, imitação ou tradução de uma outra, que se saiba pertencer a pessoa diversa, nascida ou domiciliada noutro país unionista [...].(COELHO, 2012, p. 223).

Por sua vez, o *desimpedimento* está previsto no artigo 124 da Lei nº 9.279/96 (BRASIL, 1996), que apresenta um rol de sinais que não são registráveis como marca.

Nos ensinamentos de Coelho (2012, p. 223), o legislador, em alguns incisos do artigo supracitado (IV, XIII, XV, XVI), estabelece condições especiais para alguns registros, não sendo um impedimento¹² propriamente dito. Seria o caso do pseudônimo ou apelido, em que o registro não é impedido, mas sim condicionado à autorização da pessoa conhecida por ele.

¹¹ “[...] Essa prática ilícita consiste em requerer o registro de marcas ainda não exploradas pelos seus criadores no Brasil, mas já utilizadas noutros países. Quando o empresário, responsável pela criação e consolidação da marca no exterior, resolve expandir seus negócios para o mercado brasileiro, encontra-a registrada em nome de outra pessoa, em princípio o titular do direito de exclusividade. Demonstrada a notoriedade da marca, o empresário poderá requerer ao INPI a nulidade do registro anterior, bem como a concessão do direito industrial em seu nome.” (COELHO, 2012, p. 223).

¹² “Ressalta-se que o impedimento legal obsta o registro do signo como marca, mas não a sua utilização na identificação de produtos ou serviços. Quer dizer, o empresário pode adotar, por exemplo, a bandeira nacional estilizada para identificar suas mercadorias ou atividade, mas não poderá exercer nenhum direito de exclusividade sobre ela. [...]” (COELHO, 2012, p. 224).

Ainda, em outros incisos (V, VII, XI, XII, XVII, XIX, XXII, XXIII), a lei refere-se à extensão da proteção de bens imateriais de natureza diversa, o que significa a definição dos signos suscetíveis de compor apenas uma marca.

Importante salientar que o inciso V do artigo supracitado refere-se à proibição de registro como marca de elemento que reproduza ou imite nome empresarial, vedando o conflito entre estes sinais distintivos: “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] 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; [...]”¹³

No que diz respeito aos requisitos da originalidade, licitude e veracidade, Requião (2011, p. 295) sustenta que a *originalidade* consiste no fato de a marca não apresentar anterioridades, ser diferente de qualquer outra já criada e registrada no mesmo ramo mercadológico, assemelhando-se ao requisito da novidade relativa. Denominações, nome, sinal genérico e indicações descritivas de uso comum não podem, com base neste requisito, serem reproduzidas pela marca.

A *licitude*, de outro modo, significa que fica proibido o registro das marcas que contenham expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes, que ofendam a honra ou imagem de pessoas ou atentem contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração, consoante o artigo 124, III, da Lei de Propriedade Industrial. (REQUIÃO, 2011, p. 301).

Finalmente, a respeito da *veracidade*, Scudeler (2013, p. 70) afirma que é aquele requisito com maior carga de interesse público, pois seu principal alvo é a proteção do consumidor, considerando-se que seu objetivo é impedir que a marca conceda ao produto por ela identificado qualidades que nela não são efetivamente encontradas, sob pena de se converter em um verdadeiro instrumento de fraude.

Nas palavras de Requião (2011, p. 301) “A veracidade constitui um elemento imanente da licitude. A marca deve ser honesta, não contendo palavra, figura ou sinais com indicações que não sejam verdadeiras sobre a origem ou sobre a qualidade das mercadorias e dos produtos, ou ainda que induzam a engano na escolha da coisa assinalada.”

Neste caminhar, atendidos os requisitos elencados, revela-se possível o depósito da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, observado o procedimento

¹³A vedação de registro como marca de sinal que imite ou reproduza nome empresarial de terceiros, quando causar confusão entre os sinais distintivos, será tratada de forma mais específica no capítulo terceiro deste trabalho, quando da abordagem da colidência entre marca e nome empresarial.

previsto na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).

2.4 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O procedimento para aquisição da propriedade das marcas, reconhecida pelo direito brasileiro, encontra-se disponível no próprio site no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, devendo ser atendidos os critérios legais previstos pela lei específica, Lei nº 9.279/96 (BRASIL, 1996).

Conforme exposto no tópico anterior, a propriedade das marcas é adquirida através do registro validamente expedido, consoante o disposto no *caput* do art. 129, da Lei de Propriedade Industrial, *in verbis*:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. [...]. (BRASIL, 1996).

O registro mencionado é aquele concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia devidamente competente, que tem como função precípua, inclusive, conceder certificados de registro de marca, desenhos industriais e a expedição de cartas patentes. (SCUDELER, 2013, p. 77).

Pleiteado perante a Diretoria de Marcas do INPI, o pedido de registro é dirigido ao Presidente do Instituto, devendo conter um exemplar descritivo, como etiquetas, além do comprovante de pagamento da contribuição relativa ao depósito. O pedido deve referir-se a um único sinal distintivo, não sendo admitida a sua cumulação, nos termos do artigo 155 da Lei de Propriedade Industrial (BRASIL, 1996). Havendo documento em língua estrangeira, a respectiva tradução simples deverá ser apresentada juntamente no ato de depósito ou nos sessenta dias subsequentes. (REQUIÃO, 2011, p. 309).

Neste sentido é o que dispõe o artigo citado:

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - etiquetas, quando for o caso; e

III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento. (BRASIL, 1996).

No tocante às pessoas habilitadas para requerer o registro da marca, o artigo 128 da Lei de Propriedade Industrial¹⁴ (BRASIL, 1996) indica as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, salientando, em seu parágrafo primeiro, que estas apenas poderão requerer o registro relativo à atividade de exerça de forma efetiva e lícita, diretamente ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente.

É o que leciona Mamede (2013b, p. 285):

[...] Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. As pessoas de direito privado só podem requerer o registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e lícitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. [...]

Com relação às marcas coletivas, o registro só poderá ser requerido por pessoa representativa da coletividade, que poderá exercer atividade distinta da dos seus demais membros. É o que o parágrafo segundo do artigo 128 da Lei de Propriedade Industrial prescreve: “O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.” (BRASIL, 1996).

Já o registro da marca de certificação, só poderá ser requerido por pessoa que não possua interesse comercial ou industrial no produto ou serviço que se atesta, em conformidade com o parágrafo terceiro do artigo acima citado: “O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.” (BRASIL, 1996).

Importante salientar que o pedido de registro da marca também pode ser realizado eletronicamente, através do site referido¹⁵, e quando se tratar de marca mista, figurativa ou tridimensional, faz-se imprescindível o fornecimento do logotipo. (SCUDELER, 2013, p.82).

Após a apresentação do pedido, este será submetido a um exame formal preliminar e, caso esteja devidamente instruído, será feito o protocolo, considerando-se como data de depósito a data da sua apresentação. Todavia, não atendidas todas as formalidades

¹⁴ “Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e lícitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

§ 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

§ 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.”(BRASIL, 1996).

¹⁵O endereço eletrônico do Instituto Nacional da Propriedade Industrial é: <http://www.inpi.gov.br/portal/>.

legais, mas existentes dados suficientes com relação ao depositante, sinal marcário e classe, poderá o pedido ser entregue mediante recibo datado, com o suprimento das formalidades faltantes no prazo de cinco dias, sob pena de ser considerado inexistente. Depois de cumpridas as exigências, o depósito será considerado efetuado na data de apresentação do pedido. (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 119).

Extrai-se do texto legal:

Art. 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido. (BRASIL, 1996).

Com a protocolização do pedido, considera-se consumado o depósito da marca, do qual se poderá obter certidão. (REQUIÃO, 2011, p. 310).

Em seguida, será realizada uma publicação da marca, para que qualquer interessado possa apresentar eventual oposição¹⁶, no prazo de sessenta dias. Se apresentada, o depositante será intimado para manifestação também no prazo de sessenta dias.¹⁷ (MAMEDE, 2013b, p. 286).

Requião (2011, p. 310) afirma que:

[...] A oposição será formulada com base na colidência, total ou parcial, com o sinal que o depositante não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado no Brasil ou em país com que o nosso mantenha acordo ou assegure reciprocidade de tratamento, se a marca em exame se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico (art. 124, XXIII), ou se a oposição se basear em colidência com marca notória (art. 126), se não se comprovar, no prazo de sessenta dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca, tanto formulado no país estrangeiro como no Brasil, conforme o caso. [...].

Decorrido o prazo sem apresentação de oposição ou sessenta dias após a apresentação desta, a autarquia competente proferirá decisão, realizando, ainda, o exame das condições de registrabilidade, podendo impor exigências ao depositante, que, se não cumpridas, acarretarão o arquivamento definitivo do requerimento. Em suma, a decisão do pedido é proferida após concluída a fase do exame, concedendo ou negando o registro da

^{16cc}[...] Os empresários – diretamente ou por meio de seus agentes de propriedade industrial – costumam acompanhar as publicações da Revista da Propriedade Industrial, para verificarem se não estão sendo apresentados pedidos que possam prejudicar seus interesses. [...]”. (COELHO, 2012, p. 230).

^{17cc}Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias. § 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. [...]”. (BRASIL, 1996).

marca. (COELHO, 2012, p. 230).

Sobre a fase de exame, os artigos 159 e 160 da Lei de Propriedade Industrial dispõem:

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro. (BRASIL, 1996).

A decisão que encerra o exame, deferindo ou não o pedido de registro, poderá ser submetida a recurso dirigido ao Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no prazo de sessenta dias, conforme o disposto pelo artigo 212 da Lei de Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), o qual terá efeito suspensivo e devolutivo, tendo o interessado direito de resposta também no prazo de sessenta dias, após a intimação. Tanto as razões como as contrarrazões do recurso podem ser complementadas em sessenta dias, tendo em vista eventual exigência feita pelo Instituto. A decisão prolatada no recurso é, neste caso, irrecorrível na esfera administrativa. Se não houver recurso ou já decidido este, será deferido o pedido e expedido o certificado de registro, comprovando a existência da marca e assegurando-lhe os direitos do titular. (REQUIÃO, 2011, p. 310).

O certificado de registro¹⁸ é, nos ensinamentos de Scudeler (2013, p. 84), “[...] um documento que comprova a titularidade da marca e seu regular registro perante a autarquia competente, outorgando direito de uso exclusivo ao seu titular. [...]”.

Para Mamede (2013b, p. 286):

[...] O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes; esse pagamento e sua comprovação, relativos à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 dias contados do deferimento. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato.

Salienta-se que o pagamento poderá, ainda, ser efetuado e comprovado em trinta dias após o prazo mencionado, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento. É o que prescrevem os artigos 161 a 164 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96):

¹⁸“O certificado de registro validamente expedido pelo INPI é o único documento oficialmente reconhecido que comprova a propriedade sobre a marca.”. (SCUDELER, 2013, p.86).

Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 163. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato.

Art. 164. Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira. (BRASIL, 1996).

Cumprido destacar, ademais, que objetivando proteger o usuário de boa-fé, o legislador o legitimou a obter a prioridade ao registro da marca, caso comprove o uso de marca idêntica ou semelhante no país, pertencente ao mesmo ramo mercadológico, há, no mínimo, seis meses antes da data do depósito de pedido anteriormente feito por terceiro ao INPI, valendo-se, para tanto, de documentos fiscais. (SCUDELER, 2013, p. 99).

Neste sentido, Coelho (2012, p. 232) destaca que:

[...] O usuário de boa-fé, que explorava a marca no Brasil há pelo menos 6 meses, tem o direito de precedência ao registro. Quer dizer, ele não pode simplesmente continuar utilizando a marca, mas deve apresentar também o seu pedido de registro. E deve fazê-lo, entendendo, nos 60 dias seguintes à publicação do pedido da marca concorrente, que é o prazo assinalado em lei para oposições (LPI, art. 158). Negligenciando na providência, o registro será outorgado ao concorrente que o solicitara, hipótese em que o usuário de boa-fé pode ser impedido de continuar usando a marca.

Ainda, a Lei de Propriedade Industrial estabelece no artigo 16 que será assegurado o direito de prioridade ao registro industrial apresentado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em Organização Internacional, tendo em vista que o estado brasileiro é unionista, ou seja, pertencente à Convenção da União de Paris¹⁹. Nos termos do seu artigo 4º, quem apresentar pedido de marca em país unionista tem prioridade de registro durante seis meses, contados da data do primeiro pedido, sendo protegidos os empresários, neste período, no que se refere à matéria de direito industrial, como se não houvesse fronteiras entre os países

¹⁹Sobre a Convenção da União de Paris, importante esclarecer que “[...] foi assinada em 20 de março de 1883 por onze países: Brasil, Bélgica, França, Guatemala, Itália, Holanda, Portugal, El Salvador, Sérvia, Espanha e Suíça, os quais tinham o objetivo em comum de dar a propriedade industrial uma proteção homogênea internacionalmente. A Convenção foi incorporada no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884, encontrando-se em vigor até os dias atuais, com apenas algumas modificações.” (SCUDELER, 2013, p. 60). Ademais, Paesani (2012, p. 36) acrescenta que a Convenção da União de Paris nada mais é do que um ajuste de interesses entre os países membros, que representou a primeira tentativa de harmonizar os diferentes sistemas jurídicos relativos à Propriedade Industrial em âmbito internacional. Sua última alteração foi a de Estocolmo em 1967, aplicando-se até hoje e incluindo as patentes, marcas, desenhos industriais, modelos de utilidade, nomes comerciais, indicações geográficas e repressão à concorrência desleal.

membros. Neste caso, o requisito da novidade tem por base a data de apresentação do pedido no país estrangeiro em detrimento da apresentada no Brasil. (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 120).

Tal reivindicação também deve ser feita juntamente ao pedido de registro, no prazo de 60 dias seguintes à publicação do pedido da marca concorrente. (COELHO, 2012, p. 230-31).

Sendo assim, muito embora existam exigências a serem preenchidas para a concessão do pedido de registro marcário, há a exceção dos utentes de boa-fé, os quais podem, no período determinado em lei, reivindicar seus direitos, consoante a legislação pátria.

De acordo com Scudeler (2013, p. 83), o processo de registrabilidade da marca costuma ter cerca de vinte e quatro meses de duração, sendo público e possibilitando que interessados eventualmente lesados apresentem impugnações.

O certificado de registro será nulo se concedido em desacordo com as disposições legais da Lei de Propriedade Industrial. Esta nulidade poderá ser total ou parcial e será declarada administrativa ou judicialmente, produzindo efeitos a partir da data do depósito do pedido. Ressalta-se que, em se tratando de titular de marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris, poderá ser reivindicada através de ação judicial a adjudicação do respectivo registro. (MAMEDE, 2013b, p. 288-9).

O requerimento de nulidade perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial pode ser feito por qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 dias, ou, ainda, de ofício pelo próprio INPI, sendo possibilitada apresentação de defesa no prazo de 60 dias, após o qual o processo administrativo será decidido pelo presidente da autarquia, encerrando a instância administrativa.²⁰ (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 119-20).

Acerca do Processo Administrativo de Nulidade são os artigos 168 a 172 da Lei de Propriedade Industrial, ora transcritos:

Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

²⁰ “[...]A lei não esclarece se caberá ou não recurso da decisão adotada no processo administrativo de nulidade. [...] A lei atual elege o Presidente do INPI como a instância recursal natural (art. 212, §3º). Como é esta a autoridade que decide o processo administrativo de nulidade (art. 171), sem sentido o recurso a ela dirigido, criticando sua própria decisão definitiva. É certo que a SeçãoII do Capítulo XI do Título III da Lei nº 9.279/96, que regula a marca, não prevê qualquer espécie de recurso, e como o art. 212 estabelece que sempre cabe recurso das decisões de que trata a lei, salvo expressa disposição em contrário, resulta que, inclusive em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), deve ser admitido recurso da parte prejudicada, ao menos com o fim de pedir reconsideração ou revisão da decisão, com base em razões que exponha.” (REQUIÃO, 2011, p. 312).

Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro. (BRASIL, 1996).

Por sua vez, a Ação de Nulidade de Registro poderá ser proposta pelo instituto ou qualquer outra pessoa que tenha legítimo interesse, no prazo de cinco anos, observado o procedimento previsto nos artigos 173 a 175 da Lei de Propriedade Industrial.²¹ O foro competente é o da Justiça Federal, devendo a autarquia, quando não for parte, intervir no feito. O prazo para resposta do réu é, neste caso, de 60 dias. (MAMEDE, 2013b, p. 289).

Lembra-se que o prazo prescricional para ação de nulidade do registro é de cinco anos, contado da data da sua concessão e após o trânsito em julgado da decisão, que será publicada para dar conhecimento a terceiros. (REQUIÃO, 2011, p. 313-4).

Em síntese, o procedimento de registro da marca, como visto, deve atender às exigências previstas na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), para que o seu titular não corra o risco de ter seu direito lesado por terceiros de má-fé.

2.5 DOS DIREITOS DECORRENTES DO REGISTRO MARCÁRIO E DA VIGÊNCIA DA PROTEÇÃO MARCÁRIA

Vencidas estas considerações, ressalta-se que o registro validamente expedido concede o direito de propriedade sobre a marca ao titular²², sendo garantido o seu uso exclusivo em todo o território nacional e em alguns países estrangeiros, que adotem um sistema de reciprocidade com o país, especialmente com relação à extensão da proteção do

²¹ “Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.” (BRASIL, 1996).

²² “[...] um mero pedido de registro formulado perante o INPI ainda não é suficiente para outorgar legitimidade ao titular para coibir, através das medidas legais cabíveis, que terceiros façam uso desautorizado de sua marca. O registro, destarte, é condição *sine qua non*, para o exercício desse direito. Essa conclusão é decorrente do sistema atributivo de proteção, abordado anteriormente.” (SCUDELER, 2013, p. 92).

registro concedido no Brasil, prevista pelo TRIPs – “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights” aos países signatários. (SCUDELER, 2013, p.77-8).

A garantia de uso exclusivo em todo o território brasileiro é característica do âmbito nacional do registro, com previsão constitucional, o que permite ao titular da marca opor-se ao uso não autorizado desta, lançando mão de todos os recursos legalmente previstos, administrativos, judiciais ou, ainda, extrajudiciais. Além do titular da marca, pode-se dizer, igualmente, que os consumidores são beneficiários da exclusividade, isto porque a marca lhes representa uma garantia da procedência do produto ou serviço, para responsabilizar os fornecedores em caso de lesão. (REQUIÃO, 2011, p. 314).

Scudeler (2013, p. 93-4) faz menção às medidas judiciais previstas no ordenamento brasileiro:

O uso desautorizado da marca, por sua vez, pode ser coibido *judicialmente* pelo titular, prerrogativa que advém e se justifica como corolário ao direito de uso exclusivo da marca. Poderá se valer, como se verá adiante, tanto de medidas de *natureza cível* como *criminal*, já que o uso indevido de marca, além de representar um *ilícito civil*, também é considerado *ilícito penal*, pela LPI, porquanto ‘(...) o emprego de nomes e expressões marcárias semelhantes – quer pela grafia, pronúncia ou qualquer outro elemento, capazes de causar dúvida ao espírito dos possíveis adquirentes de bens exibidos para comércio – deve ser de imediato afastado. A proteção legal à marca (Lei nº 5.772/71, art. 59) tem por escopo reprimir a *concorrência desleal*, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida, o locupletamento com esforço e labor alheios. (...)’. (grifo nosso).

Além disso, observa-se que a exclusividade da marca não é fator de impedimento para que os distribuidores utilizem de seus sinais distintivos juntamente à marca do produto, a fim de promovê-lo e comercializá-lo. A sua oponibilidade *erga omnes* também não permitirá ao titular o impedimento da livre circulação de produtos no mercado interno, colocado por terceiros com o consentimento do titular.

Os artigos 131 e 132 da LPI tratam das peculiaridades da proteção conferida pelo registro:

Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo. (BRASIL, 1996).

Por outro lado, no tocante à vigência da proteção marcária, extrai-se o disposto no art. 133 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128. (BRASIL, 1996).

Depreende-se que a lei brasileira concede caráter temporário à proteção da marca no território brasileiro, pelo período de dez anos, que pode ser prorrogável por igual período de forma sucessiva.

O titular da marca, querendo a prorrogação da proteção, deverá apresentar o respectivo pedido no último ano de vigência do registro, mediante comprovação do pagamento da contribuição relativa ao novo período. Caso não realize o pedido neste prazo, a lei permite a sua apresentação nos seis meses seguintes ao fim da vigência, através do pagamento de contribuição adicional. Lembra-se que só poderão requerer a prorrogação as pessoas com legitimidade para pleitear o direito à marca, consoante o artigo 128 da Lei nº 9.279/96. (REQUIÃO, 2011, p. 318).

Frisa-se: “[...] A marca é o único bem industrial que não tem limite máximo de vigência: desde que providenciadas as prorrogações sucessivas, a marca vigorará enquanto for de interesse de seu titular.” (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 121).

Ademais, diante da exclusividade conferida pelo registro, poderá o titular da marca reivindicar seus direitos perante terceiros de má-fé que venham a usurpar o sinal distintivo de sua titularidade, utilizando-se para tanto de ação competente na esfera judicial ou até mesmo oposição na esfera administrativa.

Desta forma, denota-se que a proteção da marca concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial confere ao seu titular direito de uso exclusivo em todo o território nacional pelo prazo de 10 anos, prorrogáveis de forma sucessiva por tempo indeterminado.

2.6 PRINCÍPIOS APLICÁVEIS À MARCA

2.6.1 Princípio da Especialidade

O registro da marca deve, conforme abordado anteriormente, atender ao requisito da novidade, que reflete diretamente no Princípio da Especialidade no âmbito do direito marcário, ao qual Ramos (2015, p. 200, grifo do autor) se refere como uma restrição ao campo material da proteção conferida à marca:

A proteção conferida, ao titular, não obstante seja abrangente no que se refere ao seu âmbito territorial – vale em todo o país, como visto – é restrita no que diz respeito ao seu âmbito material. Assim, diz-se que a proteção conferida à marca registrada se submete ao chamado **princípio da especialidade ou especificidade**. (RAMOS, 2015, p. 200, grifo do autor).

Este princípio constitui o limite protetivo da marca, pelo qual a proteção do seu uso exclusivo pelo titular se dá apenas com relação aos produtos ou serviços similares, pertencentes à mesma classe, de acordo com os atos normativos expedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 113).

A classificação adotada, segundo Coelho (2012, p. 221), é a “Classificação de Nice” – 9ª Edição, Classificação Internacional de Produtos e Serviços, que ordena os produtos ou serviços conforme a sua similaridade, a fim de facilitar a pesquisa no âmbito de proteção concedido pelo registro e auxiliar na investigação de eventual confusão entre marcas.

Contudo, conforme leciona Schmidt (2013, p. 80), a existência de identidade ou diversidade de classes caracteriza mero indício da eventual existência de conflito, ao passo que o exame da viabilidade da marca não fica restrito ao fato de pertencerem ou não à mesma classe. Assim, a existência de risco de confusão ou associação entre as marcas é que será o fator decisivo para aferir identidade, semelhança ou afinidade entre produtos ou serviços, de modo que não será a classe²³ que definirá a extensão da sua proteção.

Neste sentido, a regra da especialidade tem por objetivo impedir a existência de eventual confusão²⁴ entre os consumidores com relação aos produtos ou serviços que se encontram disponíveis no mercado consumidor, sendo que se houver possibilidade de confusão, as marcas não poderão ser iguais ou semelhantes. (COELHO, 2012, p. 220).

Assim, observa-se que:

²³ “Há que se ter em mente a impossibilidade de enquadrar numa mesma classe um produto e todos os demais a ele semelhantes, pois cada um destes se liga a outros produtos que não se relacionam necessariamente com aquele. [...]” (SCHMIDT, 2013, p. 78).

²⁴ “[...] Observe que a legislação pátria, para verificação da proximidade das marcas, não exige que haja confusão ou associação indevida de produtos, basta que exista uma mera possibilidade. [...]”. (SCUDELER, 2013, p. 48).

[...] O princípio da especialidade permite a coexistência de marcas não necessariamente porque suas classes sejam diversas, mas porque não há identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços que designam (art. 124, XIX, da LPI). Caso a afinidade esteja presente, o registro ou uso serão vedados mesmo quando feitos em outra classe. (SCHMIDT, 2013, p. 78).

Ademais, com relação à afinidade, Otamedi (apud SCHMIDT, 2013, p. 81) esclarece que esta dar-se-á quando os produtos:

[...] - pertencem ao mesmo gênero (sabões de uso pessoa ou para limpeza); - provêm da mesma matéria-prima (fibras sintéticas e colchas); - são partes ou acessórios um do outro (motores e suas válvulas); - têm uso conjunto (fogões e botijões de gás); - têm a mesma finalidade (bicicleta e roupas esportivas); ou - são vendidos num mesmo estabelecimento (brinquedos e livros).

Bertoldi e Ribeiro (2011, p. 117) destacam que, diversamente do que ocorre com os demais bens da propriedade industrial, a marca deve apresentar o requisito da novidade apenas com relação ao grupo no qual se enquadra o produto ou serviço designado.

Assim, desde que não apresentem afinidade entre si, marcas idênticas poderão conviver de forma pacífica, visto que o direito de propriedade da marca é exclusivo para os produtos e serviços da mesma espécie. (SCUDELER, 2013, p. 50).

Importante mencionar, ainda, que a marca de alto renome é a única exceção ao princípio da especialidade ou especificidade, pois a extensão protetiva desta é com relação a todos os ramos de atividade, por serem amplamente conhecidas pelos consumidores. (COELHO, 2012, p. 221).

Ramos (2015, p. 201, grifo do autor) destaca:

Há, porém, marcas que possuem proteção em qualquer ramo de atividade, configurando exceção ao princípio da especificidade ou especialidade. Trata-se da **marca de alto renome**, a qual, conforme disposto no art. 125 da LPI, tem proteção em todos os ramos de atividade. Eis o teor da regra em comento: ‘à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade’. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, por exemplo, que a marca ‘Ford’ é de alto renome, tendo proteção em todos os ramos de atividade.

Vislumbra-se, desta feita, que referido princípio, embora restrinja o âmbito protetor, é extremamente relevante na abordagem protetiva das marcas, pois permite ao empresário proteger os seus produtos e serviços de eventual confusão existente em função da utilização de expressões similares como sinais distintivos de produtos afins.

2.6.2 Princípio da Anterioridade

Segundo Silva (2010, p. 112), a anterioridade “Demonstra a prioridade de uma pessoa em relação à outra, pela execução anterior de um ato ou pela satisfação de uma exigência que lhe assegura semelhante primazia.”.

Conforme visto em capítulo anterior, o direito brasileiro adotou o sistema atributivo de proteção da marca, ou seja, o registro validamente expedido confere o direito de uso ao titular, consoante o disposto no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279/96 (BRASIL, 1996).

Diniz (2011, p. 740) salienta que “Há tutela legal da propriedade e do uso exclusivo, em todo território nacional, da marca de certo produto ou serviço devidamente registrada (art. 129 da Lei n. 9.279/96), que veda a concorrência desleal, assegurando-se o direito à clientela do empresário e os interesses do consumidor.”.

Para que seja possível a concessão do registro, entretanto, faz-se necessário que a marca que se pretende registrar não reproduza ou imite marca alheia já devidamente registrada, tendo em vista o disposto pelo inciso XIX, do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

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; (BRASIL, 1996).

Neste sentido, é o que leciona Diniz (2011, p. 740): “Proibido está o uso, no todo ou em parte, de marca alheia registrada ou de sinal que imite ou reproduza marca de titular domiciliado ou sediado no Brasil ou em outra nação com quem nosso País tem acordo de reciprocidade.”.

Desta forma, percebe-se que em havendo sinal distintivo já registrado como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, torna-se inviável o registro deste como marca de terceiro, de modo que se aplica o disposto pelo princípio da anterioridade, segundo o qual quem procedeu primeiramente ao registro do sinal como marca na autarquia competente é quem detém o direito de exclusividade sobre a expressão correspondente.

É o que conclui Scudeler (2013, p. 79) ao afirmar que para a concessão do seu registro, adota-se o critério da anterioridade, que nada mais é do que a vedação de registro como marca de reprodução ou imitação de marca alheia devidamente registrada com o objetivo de distinguir ou certificar produto ou serviço igual, semelhante ou afim, que possibilite eventual confusão ou associação com marca alheia, utilizando-se como critério, para verificar a existência de semelhança entre estas, a visão do consumidor mediano. (SCUDELER, 2013, p.79).

Ainda assim, são as lições de Ramos (2015, p. 186): “Caracterizada, porém, a possibilidade de confusão entre consumidores, há conflito entre marcas, devendo prevalecer a que foi registrada anteriormente [...]”.

Sendo assim, a aplicação do princípio da anterioridade no direito marcário concede ao empresário que primeiro efetuou o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o direito de uso com relação àquela marca, que não poderá ser utilizada por terceiros.

Contudo, o referido princípio também pode ser aplicado quando da existência de conflito entre marca e outra expressão que assim não seja considerada, como é o caso do nome empresarial, instituto jurídico que será abordado no capítulo seguinte de forma detalhada.

Nesta toada que reside a importância da abordagem do princípio da anterioridade para o presente trabalho, haja vista que o objeto da pesquisa é a análise da aplicação do princípio em comento diante da colidência existente entre nome empresarial e marca, sendo aquele registrado anteriormente na Junta Comercial e esta posteriormente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Logo, a fim de melhor se compreender os resultados almejados com a pesquisa, faz-se imprescindível que a análise do princípio em questão seja realizada ainda com relação ao instituto do nome empresarial, o que se fará em tópico próprio do capítulo seguinte.

3 DO NOME EMPRESARIAL

O nome empresarial, juntamente com a marca, que restou abordada no capítulo anterior, surge no universo da empresa com demasiada importância a ser abordada neste capítulo.

Assim, almeja-se apresentar a conceituação de nome empresarial e suas espécies, analisar a proteção jurídica concedida pelo ordenamento jurídico, pressupostos para registro, bem como seus princípios norteadores.

Busca-se com isto evidenciar os aspectos relacionados à proteção do nome empresarial e princípios a este aplicáveis, para após analisar-se o fenômeno da colidência entre nome empresarial e marca, relacionando e examinando as formas de solução apresentadas por doutrinadores brasileiros.

Neste norte reside a importância deste capítulo, a fim de posteriormente, no capítulo que encerra o presente trabalho, confrontar os entendimentos expostos com a realidade prática do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Superior Tribunal de Justiça.

3.1 DO CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DO NOME EMPRESARIAL

O nome empresarial pode ser conceituado como a expressão que o comerciante adota para se identificar no mercado, seja ele pessoa física ou jurídica. (SCUDELER, 2013, p. 123).

Consoante Bruscato (2011, p. 125), ao falar-se em empresa faz-se necessário a referência a um nome empresarial, que seria aquele que consta no requerimento do empresário, no contrato social ou no estatuto social, através do qual a iniciativa empresarial daquela será identificada pelo público a que se apresentar.

É, portanto, aquele usado pelo empresário para se identificar como sujeito que exerce uma determinada atividade econômica. (COELHO, 2012, p. 240).

Souza (2013, p. 56) leciona, ainda, que:

Hodiernamente, podemos definir *nome empresarial* como sendo a *firma* ou a *denominação adotada pela pessoa física ou jurídica, para o exercício de sua atividade empresarial*, a qual é, conforme exegese do art. 966 do CC, a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, aí não se incluindo as profissões intelectuais, de natureza científica, literária ou artística. [...] (grifo do autor).

De acordo com Diniz (2012, p. 167), “O empresário individual e o coletivo possuem nome empresarial que os identifica e os apresenta e suas relações jurídicas,

diferenciando-os dos demais (CC, art. 1.163) perante a clientela. [...]”.

Rizzardo (2012, p. 1079) acrescenta que: “O nome empresarial constitui o elemento ou atributo essencial de identificação do empresário, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. É o gênero de onde se formam, na sua essência, a firma ou a razão social e a denominação. [...]”.

O Departamento Nacional de Registro de Comércio, na Instrução Normativa n. 104 de 30 de abril de 2007, assentou, ainda, em seu artigo 1º, que o nome empresarial seria aquele através do qual o empresário e a sociedade empresária exercitam as suas atividades e se obrigam na medida de suas disposições. (DINIZ, 2011, p. 817).

Importante frisar que esse não se confunde com a *marca*, sendo que são institutos diversos do direito empresarial, tendo sido esta abordada em capítulo anterior deste estudo.

Nas lições de Bertoldi e Ribeiro (2011, p. 121):

Se a marca é o sinal visualmente perceptível que tem como função distinguir produtos ou serviços colocados a disposição do público consumidor, o nome empresarial, ao contrário, identifica o sujeito de direito que comercializa, fabrica ou produz os produtos ou presta os serviços que serão, por sua vez, diferenciados dos demais existentes no mercado pela marca. [...]

O nome empresarial seria, assim, aquele utilizado pelo comerciante a fim de se identificar perante a comunidade nas relações comerciais, constando em documentos oficiais, como estatutos e contratos sociais, decorrente da necessidade de se saber com quem está se contratando. Por outro lado, a marca teria o condão de distinguir os produtos e serviços colocados no mercado pelo seu titular, empresário autorizado, não impedindo que este adote como nome empresarial uma expressão diversa da adotada como marca. (SCUDELER, 2013, p. 123).

Ainda, é de se diferenciar nome empresarial de *título de estabelecimento*, que, para Diniz (2011, p. 824):

[...] é a designação pela qual o local da situação da “empresa” é conhecido pelos consumidores. O título de estabelecimento identifica o lugar onde a atividade empresarial é exercida. É o sinal externo que distingue o empresário de outros que atuam no mesmo ramo de atividade, que poderá ou não, coincidir com o nome empresarial ou com a marca registrada, ou até mesmo conter expressão que não tenha relação com estes.

Mamede (2013b, p. 55) complementa que o título de estabelecimento: “[...] é o rótulo que se dá ao estabelecimento mercantil, vale dizer, o nome que consta da loja.¹ [...] É comum que o título do estabelecimento corresponda ao núcleo do nome empresarial

¹ “[...] Assim, o empresário Armindo de Castro Júnior (firma) ou a sociedade empresária Hot Cuiabá – Alimentos e Entretenimento Ltda. (denominação) podem ser titulares de um bar chamado Chips & Chopps (título de estabelecimento).” (MAMEDE, 2013b, p. 55).

(Carrefour – comércio e indústria Ltda.), mas não é obrigatório. [...]”.

Coelho (2011, p. 95-6) ainda menciona a distinção entre nome empresarial e *nome de domínio*:

Como elemento de identificação do empresário, o nome empresarial não se confunde com outros elementos identificadores que habitam o comércio e a empresa, os quais têm, também, proteção jurídica, assim a marca, o nome de domínio e o título de estabelecimento. Enquanto o nome empresarial identifica o sujeito que exerce a empresa, o empresário, a marca identifica, direta ou indiretamente, produtos ou serviços, o nome de domínio identifica a página na rede mundial de computadores e o título do estabelecimento, o ponto. Na maioria das vezes, por conveniência econômica ou estratégia mercadológica, opta-se pela adoção de expressões idênticas ou assemelhadas, o que, a rigor, não tem nenhuma relevância jurídica, posto que nome empresarial, marca, nome de domínio e título de estabelecimento continuam a ser considerados institutos distintos ainda quando possuem um mesmo conteúdo e forma. [...]

Logo, se a marca identifica produtos e serviços colocados à disposição do consumidor no mercado e o título de estabelecimento é a denominação atribuída ao ponto mercantil, o nome empresarial é o instituto utilizado pelo empresário para se identificar como sujeito que os fornece ao mercado de consumo, podendo, por vezes, utilizar-se ainda do nome de domínio, que seria aquele que o identifica através de sua respectiva página na rede mundial de computadores.

Quanto à sua natureza jurídica, Souza (2013, p. 71) afirma que, há muito tempo, é matéria controvertida na doutrina e na jurisprudência, que se dividem entre a teoria do nome como direito da personalidade e a teoria do nome como direito de propriedade.

Rizzardo (2012, p. 1090) também ressalta que a matéria vem sendo objeto de controvérsias, sendo que não são poucos os negócios já realizados que implicaram na compra de nomes de grandes empreendimentos.

Neste sentido, Coelho (2012, p. 241) afirma que o Código Civil Brasileiro parece adotar a tese de direito pessoal, pois em seu artigo 1.164 proíbe a alienação do nome empresarial e o inclui, em seu artigo 16, entre os direitos da personalidade, os quais são intransmissíveis. Contudo, deve-se considerar que o mercado atribui valor ao nome empresarial como elemento intangível da empresa, razão pela qual não se pode deixar de reconhecer a natureza patrimonial que detém o nome adotado pelo empresário.²

Nos ensinamentos de Bruscatto (2011, p. 126):

²A doutrina discute exaustivamente acerca da natureza jurídica do nome empresarial, sendo que enquanto alguns defendem ser este direito pessoal, expressão da personalidade e agregado à pessoa do comerciante, outros afirmam ser direito patrimonial. A partir daí, surgiu a ideia de nome empresarial subjetivo (personalidade do comerciante) e objetivo (identificação da atividade), como uma tentativa de conciliar tais acepções. (COELHO, 2012, p. 241.).

O nome comercial pode ser entendido como direito da personalidade porque identifica *o comerciante*, o titular da atividade empresarial, e dele não se desvincula, sendo, portanto, indisponível. O nome empresarial encarado como direito patrimonial decorre do fato de ser ele a designação *da atividade* empresarial prestada pelo comerciante, e, assim, constitui-se numa propriedade incorpórea, suscetível de valoração patrimonial e de livre disposição. (grifo do autor).

Para Diniz (2011, p. 820-1), o nome empresarial revela-se como uma expressão da personalidade do empresário, seja ele individual ou coletivo, sendo assim um dos elementos incorpóreos do estabelecimento empresarial, identificando diretamente o empresário individual ou a sociedade empresária e consistindo um direito subjetivo destes em defender sua identidade e individualização. Para a autora, por ser um direito personalíssimo, o nome empresarial é absoluto, extrapatrimonial, intransmissível, irrenunciável, indisponível, imprescritível e impenhorável.

Nesta toada, leciona Mamede (2013b, p. 53):

A cada pessoa corresponde um nome, regra que alcança mesmo as pessoas jurídicas. O nome é um direito próprio da personalidade, dando identidade e individualidade à pessoa, elementos vitais no âmbito do mercado, sendo certo serem preferidas as empresas que *têm bom nome na praça*, sendo difícil encontrar quem esteja disposto a negociar com *alguém que esteja com o nome sujo*. (grifo do autor).

Para tanto, corrobora previsto no artigo 1.164 do Código Civil: “Art. 1.164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Parágrafo único. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor.” (BRASIL, 2002).

Entretanto, nada impede que, havendo alienação do estabelecimento empresarial, ocorra a cessão do direito de utilização do nome empresarial em adição ao nome do adquirente, uma vez que o nome é elemento imaterial do estabelecimento. (DINIZ, 2012, p. 174).

Bruscato (2011, p. 131) manifesta-se afirmando que: “De acordo com o novo Código Civil, o nome empresarial – quer firma ou denominação – é inalienável. No entanto, como o nome integra o estabelecimento, em caso de alienação deste, o nome empresarial, na modalidade de denominação, o seguirá.”

Ademais, oportuno destacar-se que, consoante doutrina Mamede (2013b, p. 56), o nome empresarial é inalienável, eis que considerado elemento inerente à personalidade jurídica da sociedade, ainda que se trate da modalidade de denominação.

Conforme os ensinamentos de Souza (2013, p. 73), este entendimento do nome empresarial como pertencente à personalidade do empresário fundamenta-se nas disposições do Código Civil, que em seu artigo 52 determina que se aplique a proteção dos direitos da

personalidade, no que couber, às pessoas jurídicas, incluindo-se dentre estas o direito ao nome.

Por outro lado, quanto à natureza jurídica do nome empresarial, Rizzardo (2012, p. 1080) salienta que este se identifica, ainda, como um direito de propriedade, tendo em vista ser inquestionável que possui valor econômico e patrimonial.³

Souza (2013, p. 73) destaca que: “Para a segunda corrente, influenciada pela jurisprudência francesa no fim do século XIX, o nome seria um direito de propriedade de seu titular, a exemplo do que ocorre com as marcas. [...]”.

Gama Cerqueira (apud SOUZA, 2013, p. 74) afirma que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagrou a propriedade dos nomes de empresa, juntamente à propriedade das marcas:

[...] o direito sobre o nome comercial constitui uma propriedade em tudo idêntica a das marcas de fábrica e comércio, que se exerce sobre uma coisa incorpórea, imaterial, exterior à pessoa do comerciante ou industrial, e encontra seu fundamento no direito natural do homem aos resultados de seu trabalho. Essa propriedade abrange não só o nome do comerciante singular, como também a *firma* das sociedades em nome coletivo, as *denominações* das sociedades anônimas e por quotas, a *insígnia* dos estabelecimentos e os demais elementos que entram no conceito do nome comercial, considerados como objetos autônomos do direito”. (GAMA CERQUEIRA apud SOUZA, 2013, p. 75, grifo do autor).

Desta forma, nota-se que o nome empresarial, como elemento de identificação do empresário ou sociedade empresária no mercado é considerado não só um elemento da personalidade do empresário, insuscetível de alienação, mas também um direito patrimonial, tendo vista ser considerável o valor econômico que detém diante de suas relações mercadológicas e empresariais, as quais atualmente vêm sendo ainda mais estimadas pelos parâmetros de confiabilidade e qualidade, não apenas pelos consumidores diretamente, mas pelos demais integrantes do mercado, como outros fornecedores e financiadores.

3.2 ESPÉCIES DE NOME EMPRESARIAL

O Código Civil brasileiro prevê, em seu artigo 1.155 (BRASIL, 2002), que o nome empresarial é a firma ou denominação utilizada pelo empresário para o exercício da

³ “A principal crítica que se faz a essa corrente é que a estrutura do direito de propriedade dá-se em função de um bem corpóreo, não sendo plenamente possível sua aplicação no tocante aos bens incorpóreos, demandando certas adaptações e/ou limitações. Por exemplo: não se pode ceder isoladamente o nome empresarial, mas somente acompanhado da pessoa jurídica que identifica.” (SOUZA, 2013, p. 75).

empresa.⁴

A doutrina divide-o em três espécies: *firma individual*, *firma social* e *denominação*. (REQUIÃO, 2011, p. 275, grifo do autor).

A *firma individual* constitui-se pelo nome do empresário singular, pessoa física que explora a atividade econômica, necessitando da utilização do seu nome próprio, abreviado ou por extenso, a fim de designar o nome empresarial que será conhecido no mercado. (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 121-2).

Pode-se, ainda, acrescentar designação mais precisa de sua pessoa ou gênero da atividade econômica, por exemplo, ‘Joaquim Antunes Vieira’, ‘J. A. Vieira’ e ‘A. Vieira – Joias’. (DINIZ, 2012, p. 169).

Por sua vez, a *firma social*, nos ensinamentos de Diniz (2012, p. 169-70):

[...] é o nome empresarial adotado pela sociedade empresária para identificá-la no exercício de sua atividade econômica organizada, em cuja composição se empregam nomes civis, de forma completa ou abreviada, de um, alguns ou todos os seus sócios, aditando-se expressões indicativas do tipo societário ou da existência de sócios que não figuram na firma. P. ex., ‘Júlio Caio Lara & Cia’; ‘Ricardo Alves, José Augusto Souza & David Soares’; ‘Silveira, Ferreira & Souza Limitada’.

Scudeler (2013, p. 124) leciona que a firma terá por base sempre o nome civil do empresário individual ou dos sócios da empresa.

Neste sentido, dispõe o artigo 1.156 do Código Civil: “Art. 1.156. O empresário opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade.” (BRASIL, 2002).

Depreende-se, desta forma, que a firma é uma espécie de nome empresarial, composta pelo nome civil do empresário, quando se tratar de firma individual, ou do nome de um ou mais sócios da empresa, quando referir-se à firma social, sendo que seu núcleo, em ambos os casos, será sempre um nome civil. Além disso, poderá nele ser inserido o ramo designativo da atividade desenvolvida, faculdade prevista no artigo acima transcrito. (RAMOS, 2013, p. 85).

A *denominação*, por sua vez, é aquela modalidade de nome empresarial que pode ser constituída pelo nome civil do sócio ou por qualquer expressão linguística, podendo adotar, assim, elemento de fantasia, criado pela imaginação do empresário. (DINIZ, 2012, p. 170).

Nesta toada:

⁴ “Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa. Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações.” (BRASIL, 2002).

A **denominação**, que só pode ser social – o empresário individual somente opera sob firma –, pode ser formada por qualquer expressão linguística (o que alguns doutrinadores chamam de *elemento fantasia*) e a indicação do objeto social (ramo de atividade), esta obrigatória (vide arts. 1.158, § 2.º, 1.160 e 1.161, todos do Código Civil). (RAMOS, 2013, p. 85, grifo do autor).

Não se admite, todavia, o uso de termos ou expressões que sejam contrárias à moral pública, nomes ou apelidos de pessoas naturais que não autorizaram sua utilização, além de termos que possam levar à confusão do público, nomes empresariais e marcas devidamente registradas, expressões protegidas pelo direito autoral e nome de órgãos públicos. (MAMEDE, 2013b, p. 54).

Ademais, de acordo com Ramos (2013, p.85), a doutrina tem apontado que a firma é espécie de nome empresarial destinada privativamente aos empresários individuais e às sociedades de pessoas, ao passo que a denominação é privativa de sociedades de capital. Logo, diz-se que a firma é utilizada pelos empresários individuais e pelas sociedades de sócios com responsabilidade ilimitada, como a sociedade em comandita por ações, enquanto a denominação é usada, via de regra, por sociedades em que os sócios respondam limitadamente, como a sociedade limitada e a sociedade anônima.⁵

Requião (2011, p. 276) acrescenta:

As sociedades empresárias, constituídas em consideração às qualidades pessoais dos sócios (sociedades de pessoas), formam a sua razão social na base do patronímico dos sócios que forem responsáveis ilimitadamente pelas obrigações sociais (art. 1.157). Outras, todavia, como as sociedades anônimas, não podem compor firma ou razão social, pelo simples e curial motivo de que são anônimas; não têm firma, portanto. Adotam, então, uma denominação, no mais das vezes constituída por nome de fantasia (art. 1.160). A sociedade limitada pode adotar tanto razão social como denominação (art. 1.158).

Nesta acepção, cumpre salientar acerca da formação do nome empresarial das sociedades limitadas e sociedades de responsabilidade ilimitada:

A **sociedade limitada**, por exemplo, pode adotar firma ou denominação, integrada pela palavra final “*limitada*” ou a sua abreviatura.

As **sociedades em que há sócios de responsabilidade ilimitada**, como é o caso da sociedade em nome coletivo, operam sob firma, na qual somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão “e companhia” ou a sua abreviatura (art. 1.157, *caput*, do Código Civil). (RAMOS, 2013, p. 86, grifo do autor).

Sendo assim, o uso da firma social é obrigatório nas sociedades em que os sócios respondem subsidiariamente, com seu patrimônio pessoal, pelas dívidas da pessoa jurídica. Nela, não se faz necessário colocar o nome de todos os sócios integrantes da sociedade, bastando apenas o nome de um ou alguns, acrescentado da expressão “companhia” ou de sua

⁵ “[...] Dissemos, *em regra*, porque a sociedade limitada *pode* usar firma social, e a sociedade em comandita por ações *pode* usar firma. [...]” (RAMOS, 2013, p. 85, grifo nosso).

abreviatura “e Cia.” Ou “& Cia.”⁶. Entretanto, apesar de na sociedade limitada não haver responsabilidade subsidiária dos sócios, também esta pode adotar a firma social, acrescentando, neste caso, a expressão final “limitada” ou sua abreviatura “Ltda.”, sob pena de seus administradores e os sócios que tem seu nome na razão social responderem pelas obrigações sociais da sociedade. (MAMEDE, 2013b, p. 54).⁷.

É o previsto pelo artigo 1.157 do Código Civil, *in verbis*:

Art. 1.157. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma, na qual somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão "e companhia" ou sua abreviatura.

Parágrafo único. Ficam solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sob a firma social aqueles que, por seus nomes, figurarem na firma da sociedade de que trata este artigo. (BRASIL, 2002).

Ainda, em seu artigo 1.158 prevê que a sociedade limitada poderá adotar a modalidade denominação:

Art. 1.158. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação, integradas pela palavra final "limitada" ou a sua abreviatura.

§ 1o A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social.

§ 2o A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios.

§ 3o A omissão da palavra "limitada" determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade. (BRASIL, 2002).

Por outro lado, no caso das sociedades anônimas e nas cooperativas, o uso da denominação é obrigatório, consoante o disposto pelo artigo 1.160 do Código Civil, enquanto que na sociedade limitada o seu uso é facultativo. (SOUZA, 2013, p. 64-5).

No que se refere, ainda, à sociedade em comandita por ações e a sociedade em conta de participação:

[...] a **sociedade em comandita por ações** pode adotar firma ou denominação designativa do objeto social, aditada da expressão “*comandita por ações*” (art. 1.161 do Código Civil), e a **sociedade em conta de participação** não pode ter firma ou denominação (art. 1.162 do Código Civil), uma vez que não possui personalidade jurídica própria. (RAMOS, 2013, p. 87, grifo do autor).⁸

⁶ “[...] Também a *firma social* deverá expressar a *razão social*: deve refletir a realidade da composição societária, compondo-se do nome de um ou mais sócios responsáveis pela sociedade, no todo ou em parte, hipótese em que será obrigatório constar o patronímico (*sobrenome*). Trata-se do princípio da veracidade. Justamente por isso, o nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar não pode ser conservado na firma social. [...]”. (MAMEDE, 2013b, p. 53).

⁷ “[...] Na sociedade em comandita simples, na qual uma das categorias de sócios não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais, somente o nome daqueles que respondem pessoal e ilimitadamente pelas dívidas da sociedade deverá constar da razão social.[...]”. (MAMEDE, 2013b, p. 54).

⁸ “Registre-se também que os empresários individuais ou sociedades empresárias que se enquadrarem como microempresa ou empresa de pequeno porte deverão acrescentar aos seus respectivos nomes empresariais as terminações ME ou EPP, conforme o caso [...]”. (RAMOS, 2013, p. 87).

Por fim, importante destacar com relação à distinção entre firma e denominação que:

[...] a firma, seja individual ou social, além de identificar o exercente da atividade empresarial como sujeito de direitos, exerce a **função de assinatura** do empresário ou da sociedade empresária, respectivamente; a denominação não exerce essa função, servindo apenas como elemento identificador. Por essa razão, o empresário individual deve assinar, nas suas relações empresariais, a sua firma individual (por exemplo, *J. Silva Serviços de Informática*), e não o seu nome civil (*José da Silva*, simplesmente). Do mesmo modo, o administrador de uma sociedade empresária que adote firma social deve assinar, nos contratos que celebrar em nome da pessoa jurídica, a própria firma social descrita no ato constitutivo (por exemplo, *Silva e Ribeiro Serviços de Informática*), e não seu nome civil. Em contrapartida, se a sociedade utiliza denominação social (por exemplo, *SR Computadores Serviços de Informática LTDA.*), o seu administrador, nos contratos que celebrar em nome da sociedade, deverá assinar o seu nome civil sobre a denominação social impressa ou escrita.

Assim sendo, a firma individual ou social possui a função específica de servir como a própria assinatura do empresário individual ou da sociedade empresária, respectivamente. Já a denominação, por sua vez, não funciona como assinatura. (RAMOS, 2013, p. 85-6, grifo do autor).

Assim, observa-se que tanto a firma quanto a denominação são espécies de nome empresarial, as quais podem ser baseadas no nome civil dos sócios, de modo que a distinção entre elas dar-se-á apenas no tocante à função, pois enquanto na firma o nome empresarial será identidade do comerciante e sua assinatura, na denominação será somente o elemento de identificação do empresário. (SCUDELER, 2013, p.124).

3.3 DA PROTEÇÃO LEGAL: DISPOSIÇÕES PROTETIVAS DO CÓDIGO CIVIL E DA LEI N. 8.934/94 E DIREITOS DECORRENTES DO REGISTRO

O nome empresarial, embora não tenha a mesma importância de anos atrás, possui proteção jurídica em virtude da reputação do empresário entre os fornecedores e financiadores, de modo que é uma referência com maior importância para o meio empresarial, do que para o mercado consumidor. Devido a tal fator, o direito não pode ignorá-lo, justificando-se a diferença no tratamento jurídico conferido a estes em detrimento do atribuído às marcas. (COELHO, 2012, p. 241).

Nos ensinamentos de Diniz (2012, p. 172):

A proteção ao nome empresarial decorre de comando legal por ser ele um dos direitos da personalidade do empresário individual ou coletivo. Sua proteção visa tutelar sua clientela e seu crédito, na praça em que exerce sua atividade econômica, coibindo-se a concorrência desleal, oriunda da confusão provocada no público consumidor por identidade ou similitude de firma ou denominação, e evitando-se dano à imagem-atributo e à honra objetiva da sociedade, em virtude de publicidade de protesto ou de falência de empresário portador de nome igual ou semelhante ao seu. [...].

Logo, a tutela jurídica do nome empresarial tem o objetivo de reprimir a concorrência desleal, ao passo que evita eventual adoção de nome igual ou semelhante por outro empresário, que tenha o intuito de desviar a clientela daquele ou obter vantagem econômica indevida, além de preservar a reputação do empresário perante os consumidores, fornecedores e financiadores. (DINIZ, 2011, p. 818).

O artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988 inclui o direito de proteção ao nome empresarial entre o rol de direitos e garantias fundamentais, *in verbis*:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

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; [...]. (BRASIL, 1988, grifo nosso).

A exclusividade do uso do nome empresarial, nos limites do respectivo Estado, decorre da sua inscrição na Junta Comercial, considerando que esta é extensiva a todo o território nacional, desde que haja registro na forma de lei especial. (DINIZ, 2012, p. 172).⁹

Por sua vez, a Lei nº 8.934 de 18 de novembro de 1994 (BRASIL, 1994), que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências, inclui entre suas atribuições o registro do nome empresarial, que fica a cargo das Juntas Comerciais, que regulam seu sistema de proteção.

Assim dispõem os artigos 1.166 do Código Civil e 33 da Lei nº 8.934/94, respectivamente:

Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial. (BRASIL, 2002).

Art. 33. A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações. (BRASIL, 1994).

⁹“Considerando que o nome empresarial é oficializado na Junta Comercial em que o comerciante está estabelecido, tal situação, na ordem prática, traz uma série de problemas, na medida em que não existe um banco de dados em comum entre as diversas Juntas Estaduais. Neste contexto, como parece evidente, possibilita-se a existência de diversas empresas com denominações idênticas. Para diminuir – mas não encerrar – essa situação, em 30 de janeiro de 1996, através do Decreto nº 1.800, foi facultado ao comerciante estender a proteção do seu nome empresarial para todas as unidades da Federação [...]”. (SCUDELER, 2013, p.130).

Entretanto, conforme o entendimento de Scudeler (2013, p. 131), a proteção concedida ao nome empresarial não pode ficar restrita aos limites do Estado em que o empresário se estabeleceu, tendo em vista que é reconhecida internacionalmente pela Convenção da União de Paris, em seu artigo 8º, tratado este do qual o país é adepto.¹⁰

Todavia, ao passo que para alguns críticos a exigência de registro especial do artigo 1.166 do Código Civil representa um retrocesso e descumpra as normas da Organização Mundial de Comércio – OMC, uma vez que a Convenção da União de Paris restou incorporada pelo TRIPs–“Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights” e não houve a criação de um registro especial a ser observado, outros defendem que houve uma derrogação no Brasil de parte da referida convenção, quando a legislação atual e mais recente estabeleceu a proteção do nome empresarial restrita aos limites do estaduais. (CESÁRIO, 2013, 119-20).

Anote-se, assim, que a extensão da proteção do nome empresarial tem sido objeto de divergências não apenas doutrinárias, conforme brevemente citado acima, mas também jurisprudenciais, as quais serão abordadas em capítulo próprio do presente trabalho, haja vista a sua relevância para o objeto em estudo.

Desta feita, para que o nome detenha proteção em todo o território nacional, a princípio, deve-se proceder ao arquivamento do pedido de proteção ao nome empresarial nas Juntas Comerciais dos demais Estados da Federação, consoante as disposições do Código Civil (BRASIL, 2012) e da Lei nº 8.934/94 (BRASIL, 1994).

Acerca do registro do nome empresarial, Mamede (2013b, p. 55-6) leciona:

O nome empresarial identifica o empresário ou sociedade empresária, garantindo a concorrência entre os atores mercantis e preservando direitos e interesses de consumidores, fornecedores e da praça em geral, evitando enganos. Por isso, deve ser distinto dos já inscritos no mesmo registro (princípio da novidade). A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado, diz o art. 1.166 do Código Civil. Seu parágrafo único prevê a extensão da proteção a todo o território nacional quando registrado *na forma da lei especial*; tal lei especial, todavia, ainda não existe; portanto, a proteção ao nome empresarial está marcada pelo *princípio da territorialidade*, salvo nomes notórios. Mesmo que um empresário tenha nome civil idêntico ao de outro, não poderá haver registro igual: o segundo a pedir o registro mercantil deverá acrescentar ao seu nome empresarial elementos distintivos. (grifo do autor).

Importante ressaltar que o Código Civil, no artigo 1.163, resguarda o requisito da novidade a ser observado no registro do nome empresarial, a fim de evitar qualquer confusão entre os consumidores: “O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já

¹⁰O artigo 8º da Convenção da União de Paris prescreve que a proteção do nome empresarial independe de depósito ou registro, sendo válida em todos os países da União. (CESÁRIO, 2013, p. 119).

inscrito no mesmo registro. Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga.” (BRASIL, 2002).

Deve ser observado, ainda, o requisito da veracidade, conforme o previsto no artigo 34 da Lei nº 8.934/94: “O nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade.” (BRASIL, 1994), princípios estes que serão abordados no capítulo seguinte.¹¹

Salienta-se que a averiguação acerca da eventual existência de nome empresarial igual ou semelhante ao que se tem o intuito de registrar compete às Juntas Comerciais e ao Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis (SINREM), considerando o disposto pela Instrução Normativa n. 116/2011 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC. (DINIZ, 2012, p. 173).

Isto posto, havendo prejudicado pelo registro posteriormente realizado na Junta Comercial, é permitido a este requerer a anulação do registro ou ajuizar ação para anulação da inscrição do nome empresarial¹², tendo em vista o desrespeito ao princípio da novidade. (MAMEDE, 2013b, p. 56).

É, inclusive, o que ressalva o artigo 1.167 do Código Civil: “Art. 1.167. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato.” (BRASIL, 2002).

Ademais, os interessados poderão solicitar o cancelamento da inscrição do nome empresarial quando houver a cessação do exercício da atividade econômica pelo empresário individual ou coletivo, reconhecida judicial ou extrajudicialmente ou com liquidação da sociedade, nos termos do artigo 1.168, do Código Civil: “Art. 1.168. A inscrição do nome empresarial será cancelada, a requerimento de qualquer interessado, quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado, ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu.” (BRASIL, 2002).

De acordo com as lições de Diniz (2012, p. 167):

[...] Enquanto o empresário estiver em atividade, terá direito ao nome, pois somente a ocorrência de declaração da sua inatividade poderá extinguir sua firma ou denominação (Lei n. 8.934/94, art. 60, §1º, *in fine*). Logo, o nome empresarial tem duração por prazo indeterminado e constitui direito da personalidade do empresário e como tal é inalienável (CC, art. 1.164).

¹¹“Se se modificar o nome do titular da firma individual (p. ex., em virtude de casamento, adoção), dever-se-á não só averbá-lo no Registro Civil da Pessoa Natural, como também na Junta Comercial, pois houve alteração do nome empresarial.” (DINIZ, 2012, p. 169).

¹²“[...] Mas nada obsta, ainda, que o prejudicado pleiteie ação de indenização de reparação de perdas e danos oriundos de utilização indevida de seu nome, que prescreve dentro de três anos (CC, arts. 186, 927 e 206 §3º e V; Lei n. 9.279/96, art. 209, § 1º).” (DINIZ, 2012, p. 174).

Nesta toada, percebe-se que existem três diferenças principais entre o nome empresarial e a marca, no tocante à proteção concedida pelo registro. Destaca-se:

Primeiramente, os órgãos de registro são diversos, a marca é registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que detém âmbito nacional, enquanto o nome é registrado das Juntas Comerciais, em âmbito estadual. (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 122).

Segundo, o limite de proteção da marca é apenas com relação à classe de produtos em que foi registrada, ou seja, apenas naquele segmento mercadológico, já o nome empresarial possui proteção com relação a todas as atividades econômicas¹³, ainda que não haja similaridade com a atividade desenvolvida, sendo, portanto, mais abrangente que a das marcas. (SCUDELER, 2013, p.131-3).

Por fim, a terceira diferença está relacionada ao prazo de duração da proteção jurídica concedida aos institutos. O prazo de proteção da marca é de dez anos, prorrogável por igual período e sucessivamente, diante de requerimento do respectivo titular. O nome empresarial, por outro lado, tem a duração de sua proteção coincidente com a do empresário, pois enquanto ativa a sociedade seu nome permanecerá protegido diante de terceiros. (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 122).

Ademais, insta frisar o que Negrão (2012, p. 227) discorre acerca da abrangência dos direitos decorrentes da tutela jurídica:

A tutela jurídica abrange, entre outros, os seguintes direitos:

- a) Não pode ter seu elemento característico ou diferenciador reproduzido ou imitado em marcas a ponto de causar confusão ou associação indevida (art. 124, V, da Lei n. 9.279/96). Entende-se por elemento característico ou diferenciador do nome empresarial qualquer parte deste capaz de causar engano no mercado consumidor. [...]
- b) Não pode ser usado indevidamente em produto destinado à venda, em exposição ou em estoque (art. 195, V, da Lei n. 9.279/96).
- c) É passível de indenização requerida por seu titular quando ocorrer violação por atos de concorrência desleal (art. 209 da Lei n. 9.279/96).
- d) Permite ação para anulação de inscrição de nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato (art. 1.167 do Código Civil).

Nota-se, finalmente, que o nome empresarial, de acordo com as disposições do Código Civil (BRASIL, 2002) e da Lei nº 8.934/94 (BRASIL, 1994), goza de proteção legal concedida pelo registro nas Juntas Comerciais dos Estados em que o comerciante tenha se estabelecido, cuja jurisdição, aliás, estabelece os limites de sua tutela. O procedimento é simples e deve ser observado por todos os empresários, a fim de resguardar os direitos e

¹³A extensão da proteção com relação a ramo da atividade desenvolvida, relacionada ao princípio da especialidade, será abordada no capítulo seguinte, referente aos princípios aplicáveis ao nome empresarial.

prerrogativas decorrentes do uso do nome, evitando o surgimento de confusões.

3.4 PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO NOME EMPRESARIAL

3.4.1 Dos Princípios da Veracidade e da Novidade

A formação do nome empresarial, de acordo com o que prevê o artigo 34 da Lei nº 8.934/94, deverá obedecer aos *princípios da veracidade e da novidade*.

Conforme ensina Coelho (2012, p. 244), a observância de tais princípios se justifica na coibição da concorrência desleal e preservação da reputação dos empresários, uma vez que para que cumpra de modo satisfatório a sua função, não pode ensejar confusões.

No que se refere ao *princípio da veracidade*, é exigida a verdade do nome empresarial, sendo ilícito à empresa se identificar através de elementos que não correspondem a sua realidade fática, o que não significa dizer, contudo, que não possam ser usados elementos fantasia para a sua criação. (SCUDELER, 2013, p.127).

Segundo, Leonardos (apud BRUSCATO, 2011, p. 127), o princípio da veracidade disciplina que o nome empresarial deve

[...] corresponder à situação real do comerciante a quem pertence, não podendo conter elementos suscetíveis de a falsear ou de provocar confusão, quer quanto à identidade do comerciante em nome individual e ao objeto do seu comércio, quer, no tocante às sociedades, quanto à identificação dos sócios, ao tipo e natureza da sociedade, à atividade objeto de seu comércio e outros aspectos a ele relativos.

Também denominado como princípio da autenticidade, determina que, quando o nome empresarial for firma individual, deverá conter o nome do empresário e, quando firma social, o nome de ao menos um dos sócios da sociedade empresária, revelando, assim, quem são seus sócios, sua responsabilidade e atividade por ela desenvolvida, não podendo conter dados inverídicos. Além disso, não poderá, ainda, conter palavras e expressões que não correspondam à atividade prevista em seu objeto social. (DINIZ, 2011, p. 826-9, grifo do autor).¹⁴

Em virtude deste princípio, diante da retirada, expulsão ou morte de sócio de sociedade limitada que tenha emprestado seu nome à composição do nome empresarial, impõe-se a sua alteração para excluir a referência ao dissidente, seja o nome empresarial firma

¹⁴ “[...] tal princípio, em relação ao nome do empresário ou dos sócios, advém da época em que os negócios se davam quase em caráter pessoal, ou seja, em decorrência das pessoas que ofereciam os produtos ou serviços e com base em sua reputação e solidez econômica, devido à regra da responsabilidade ilimitada. [...] Porém, tal relevância dessa identificação ainda impera em razão das qualidades pessoais daquele ou daqueles que estejam à frente do empreendimento, com sua honestidade, sua capacidade de compromisso, suas virtudes e defeitos que possam influir na qualidade dos produtos ou serviços ofertados.” (BRUSCATO, 2011, p. 127).

ou denominação. Por outro lado, em se tratando de sociedade anônima, o princípio da veracidade detém menor restrição, uma vez que impede somente a adoção de nome civil de quem não é fundador, acionista ou pessoa que tenha concorrido para o êxito da empresa. (COELHO, 2012, p. 244).

É, inclusive, o que dispõe o artigo 1.165 do Código Civil (BRASIL, 2002): “O nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social.”

Do mesmo modo, diante da alteração do nome civil do empresário devido ao casamento, divórcio ou demais casos que a lei autorize, bem como quando a firma contiver designação mais precisa da pessoa do empresário ou do gênero da atividade por ele exercida, havendo alteração destes, impõe-se a modificação da firma individual, a fim de respeitar o disposto pelo princípio da veracidade. (SOUZA, 2013, p. 65).

Sendo assim, extrai-se que o requisito da veracidade é aquele segundo o qual o nome empresarial deve corresponder ao nome do empresário individual, quando firma individual, ou dos sócios que compõem a sociedade empresária, quando firma social, sendo verdadeiro a ponto de não permitir qualquer induzimento a erro de identificação com relação à pessoa do titular e às atividades por ele desenvolvidas.

Com relação ao *princípio da novidade*, este representa uma garantia de uso exclusivo do nome empresarial, considerando que o empresário que primeiro arquivar a firmar ou denominação na Junta Comercial terá o direito de impedir que outrem adote nome semelhante ou idêntico¹⁵, seja na esfera administrativa ou na judicial. (COELHO, 2012, p. 244-5).¹⁶

Para Souza (2013, p. 66), a diferenciação com relação às firmas e às denominações possui o intuito de eliminar qualquer confusão por parte dos consumidores e dos demais integrantes do mercado, como fornecedores, bancos e instituições de crédito, de modo que o princípio da novidade vigora ainda que diferentes os ramos mercadológicos.

Diniz (2012, p. 168) leciona:

Pelo princípio da novidade ou da originalidade, o nome empresarial deverá ser novo, ou seja, não poderá ter sido antes assentado no Cartório Civil de Pessoas Jurídicas (sociedade simples) ou no Registro Público de Empresas Mercantis (sociedade

¹⁵“Para a confrontação dos nomes empresariais deve ser levado em consideração apenas o elemento diferenciador e não a firma ou denominação por completo, visto que, de regra, são compostas por termos de uso comum e necessário, como nos vocábulos ‘indústria’, ‘comércio’, entre outros.” (SCUDELER, 2013, p. 133).

¹⁶Bruscato (2011, p. 128) exalta que devido ao disposto pelo princípio da novidade, o empresário se vê obrigado a realizar pesquisa prévia do nome empresarial que pretende a proteção, antes mesmo de realizar o registro na Junta Comercial competente.

empresária ou empresário individual), nem poderá existir outro homógrafo ou homófono (CC, arts. 1.163 e 1.166). [...] (DINIZ, 2012, p. 168).

O Código Civil, aliás, em seu artigo 1.163 prevê acerca do requisito da novidade:

“O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga.”

Nas lições de Bruscatto (2011, p. 128, grifo do autor):

Na composição do nome empresarial é preciso atender ao princípio da novidade, ou seja, não podem existir duas empresas com o mesmo nome comercial numa mesma unidade da Federação (art. 34 da Lei n. 8.934/94 – Lei do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins). O nome adotado deve se distinguir de todos os demais, para que não provoque confusão ou erro. Diz respeito à *exclusividade* na utilização de determinado nome. Assim, não se pode registrar nome empresarial idêntico ao que já conste do Registro de Empresas.

Desta forma, caso se verifique a existência de nome empresarial já inscrito “[...] a autoridade administrativa recusará a realização do ato, afigurando-se como solução a alteração, o que se faz com o acréscimo de dizeres especificadores, de modo a afastar a homonímia e mesmo a semelhança. [...]” (RIZZARDO, 2012, p. 1087).

Rizzardo (2012, p. 1086) salienta que o princípio da novidade leva ao reconhecimento da garantia de exclusividade do uso do nome empresarial dentro dos limites do território no qual se procedeu ao registro.

Note-se, ainda, que no caso da denominação, embora não se submeta ao princípio da veracidade, deve atender ao critério da novidade, haja vista que não pode ser igual ou semelhante ao nome de outra sociedade devidamente registrada. (MAMEDE, 2013b, p. 54).

Segundo Coelho (2012, p. 245) o Departamento Nacional de Registro de Comércio recomenda às Juntas os critérios¹⁷ seguintes na observação ao princípio da novidade:

[...] a) devem ser comparados os nomes por inteiro, quando colidem duas firmas individuais ou razões sociais; b) devem ser comparadas por inteiro, também, as denominações compostas por expressões comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar; c) devem ser, por fim, comparados os núcleos das denominações compostas por expressões de fantasia incomum. Nessas comparações, consideram-se iguais as expressões homógrafas e semelhantes as homófonas (IN – DNRC n. 104, art. 8º). São criticáveis tais critérios, tendo em vista a sua generalidade e abstração, frente à multiplicidade de hipóteses que se podem verificar. [...]

Logo, observa-se que o nome empresarial deve ser verdadeiro e novo com relação aos demais nomes empresariais que se encontrarem registrados na Junta Comercial do Estado

¹⁷ “[...] Na verdade, os parâmetros fixados pelo DNRC, para a avaliação da novidade do nome empresarial, se destinam a orientar e uniformizar a atuação dos órgãos do registro de empresa, mas, por evidente, não estão isentos de questionamento junto ao Poder Judiciário, caso se revelem inapropriados em algum caso concreto. Até mesmo porque não possuem alicerce legal, mas regulamentar.” (COELHO, 2012, p. 245).

em que o empresário titular exercer suas atividades, evitando a caracterização de crime de concorrência desleal¹⁸, previsto no artigo 195, V, da Lei de Propriedade Industrial.

Vislumbra-se, por fim, que os requisitos da veracidade e da novidade constituem princípios do direito empresarial aplicáveis aos nomes empresariais registráveis nas Juntas Comerciais de todo o território nacional, sendo previstos, inclusive, pelo Código Civil Brasileiro.

3.4.2 Dos Princípios da Territorialidade, Anterioridade e Especialidade do Nome Empresarial

O *princípio da territorialidade* na esfera do nome empresarial diz respeito aos limites da sua proteção no território brasileiro. Isto porque, consoante as lições de Silva (2010, p. 1377), a territorialidade se refere a tudo que é concernente à qualidade de territorial ou está, de algum modo, restrito aos limites de um determinado território.

Assim, na esfera jurídica, a territorialidade:

[...] significa a qualidade ou a condição jurídica, que se deriva ou que promana de ou se restringe a um território, ou *aos limites territoriais* de um lugar ou de um país.

[...] É que a territorialidade, em qualquer circunstância, importa em mostrar o caráter, a qualidade, a condição do que está preso, está adstrito, ou circunscrito aos limites territoriais de algum lugar [...]. (SILVA, 2010, p. 1377, grifo do autor).

Negrão (2012, p. 230), ao abordar referido princípio, remete ao que dispôs o Decreto n. 1.800/96 ao regulamentar a Lei n. 8.934/94 (Lei de Registro Público de Empresas Mercantis), que estabeleceu que a proteção do nome empresarial se circunscreve à unidade da federação da jurisdição da Junta Comercial em que se procedeu ao registro, podendo esta ser estendida às demais unidades federativas a pedido da parte interessada e observando a instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.¹⁹

Neste mesmo norte, o Código Civil regulamentou a proteção absoluta do nome empresarial nos limites do Estado em que proceder ao respectivo registro, consoante o artigo

¹⁸cc Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: [...] V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; [...]". (BRASIL, 1996).

¹⁹cc A regulamentação deu-se por força da Instrução Normativa do DNRC n. 53, de 6 de março de 1996, em seu art. 13: "proteção ao nome empresarial decorre, automaticamente, do arquivamento de ato constitutivo de firma mercantil individual ou de sociedade mercantil, bem como de específica alteração nesse sentido, e circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que o tiver procedido. § 1º A proteção ao nome empresarial na jurisdição de outra Junta Comercial decorre, automaticamente, da abertura de filial nela registrada ou do arquivamento de pedido específico, instruído com certidão da Junta Comercial da unidade federativa onde se localiza a sede da empresa mercantil interessada. § 2º Arquivado o pedido de proteção ao nome empresarial, deverá ser expedida comunicação do fato à Junta Comercial da unidade federativa onde estiver localizada a sede da empresa". (NEGRÃO, 2012, p. 230)

1.166, *in verbis*:

Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial. (BRASIL, 2002).

Entretanto, com relação à abrangência territorial do nome empresarial e, conseqüentemente, ao respeito do princípio da territorialidade, existem atualmente divergências entre o que prevê o ordenamento jurídico brasileiro e o que dispõe a Convenção da União de Paris (1883), da qual o Brasil é signatário.

Isto porque, enquanto o Código Civil brasileiro dispõe em seu artigo 1.166 (BRASIL, 2002) que a proteção do nome empresarial possui abrangência estadual, a Convenção da União de Paris (1883) dispôs em seu artigo 8º que esta se dá em todos os países unionistas independentemente de registro, de modo que se estenderia ao âmbito nacional, incluindo todos os Estados da Federação.

A divergência em questão se revela de extrema importância quando da análise da colidência entre nome empresarial e outros sinais distintivos, razão pela qual será minuciosamente abordada na seção seguinte.

Por sua vez, com relação ao *princípio da anterioridade* não é tolerável que um novo empresário ou uma nova sociedade adotem nome empresarial já registrado perante a respectiva Junta Comercial ou outro órgão de registro. (RIZZARDO, 2012, p. 1088).

O Código Civil dispõe sobre esta garantia ainda em seu artigo 1.166, caput: “A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.” (BRASIL, 2002).

Deste modo, depreende-se do artigo supramencionado que havendo o registro do nome empresarial no Registro Público de Empresas Mercantis, o titular do nome terá o direito de uso exclusivo deste nos limites da jurisdição daquela Junta Comercial e, se for o caso de extensão deste, nos demais estados em que proceder ao registro, de modo que nenhum outro empresário poderá utilizar-se, posteriormente, da expressão deferida àquele empresário.

Neste sentido, os ensinamentos de Coelho (2011, p. 105) corroboram que o titular de nome empresarial detém o direito de exclusividade do seu uso, de modo que poderá impedir que outro empresário se utilize de nome semelhante ou idêntico²⁰, fazendo com que,

²⁰“Mas o que seja um nome idêntico ou semelhante, isto a lei não esclarece. A solução, assim, é dada pelo seguinte critério de natureza doutrinária: a identidade ou semelhança não diz respeito senão ao núcleo do nome empresarial. Os elementos identificadores do tipo societário, do ramo de atividade, bem como as partículas

neste caso, o empresário que tiver procedido anteriormente ao registro do nome empresarial tenha o direito de obrigar os demais a acrescerem distintivos diferentes ao seu nome ou, não sendo possível proceder-se a distinção de forma segura, a lhe alterarem de forma integral.

Diniz (2011, p. 844-5) expõe, inclusive, que:

A lei veda, em algumas hipóteses, registro de nome empresarial se:

[...] *i*) inscrito, anteriormente, por outro empresário individual ou coletivo. O empresário deve, ante o **princípio da novidade e o da anterioridade**, corolários da **garantia de exclusividade, adotar nome que o distinga de qualquer outro já inscrito no mesmo registro** (CC, art. 1.163). Se optar por um nome empresarial idêntico (homonímia)²¹ ao de algum outro, anteriormente inscrito, deverá nele acrescentar elementos distintivos ou alguma designação que o diferencie, substancialmente, daquele (CC, art. 1.163, parágrafo único), sob pena de cometer crime de concorrência desleal por usurpação de nome empresarial (Lei n. 9.279/96, art. 195, V), com o objetivo de tirar proveito de sua notoriedade e sucesso junto ao público. (grifo nosso).

Vislumbra-se, assim, que o direito de exclusividade trata-se de nada mais que o respeito ao princípio da anterioridade, embora limitado ao âmbito estadual, uma vez que não se revela possível a existência de um controle unitário entre todas as Juntas Comerciais do território nacional, nem mesmo seria viável obrigar que uma determinada Junta auferisse nas demais todas as empresas ou sociedades, com o intuito de averiguar a existência de nome empresarial igual. (RIZZARDO, 2012, p. 1088).

Diniz (2011, p. 846) ressalta que através da aplicação do princípio da anterioridade:

[...] protege-se o nome empresarial e o interesse do empresário, seu titular, de preservar sua clientela e seu crédito. Deveras, o uso indevido do nome idêntico poderá: *a*) desviar clientes, que, desavisadas, venham a negociar com o usurpador; *b*) abalar o crédito de conceituado empresário, com protesto de título, pedido de falência ou recuperação em nome do usurpador; *c*) trazer prejuízos na captação de resultados econômicos, pela interferência negativa na atuação empresarial do empresário ou da sociedade; *d*) causar confusão na escolha de produto, lesando o direito à marca; *e*) confundir terceiros (credores, fornecedores e consumidores) que se vincularem ao empresário individual ou coletivo etc.

gerais (“& Cia”, “Irmãos”, “Sucessor de” etc.), devem ser desprezados na análise da identidade ou semelhança entre dois nomes empresariais. Por núcleo do nome empresarial se entende a expressão que é própria do seu titular, aquela que o torna conhecido, tanto entre os consumidores como entre os fornecedores. É a parte do nome empresarial que não se pode abstrair sem desnaturá-lo, sem perder de vista aquele específico sujeito de direito que se pretende identificar. [...] O Registro do Comércio adota esse entendimento de restringir o núcleo do nome empresarial a análise da identidade ou semelhança apenas quando se trata de denominação com expressões de fantasia incomuns. Em relação às demais denominações e às firmas, recomenda o Departamento Nacional de Registro do Comércio que as Juntas levem em conta a composição total do nome, sendo idênticos os homógrafos e semelhantes os homófonos [...]” (COELHO, 2011, p. 105-6).

²¹“A homonímia poderá confundir a clientela, além de lesar direito da personalidade de empresário. A Junta Comercial, para evitar registro de nomes homônimos, deverá analisar seus arquivos, averiguando se não há inscrição anterior de nome idêntico ou similar. O mesmo se diga se vier a escolher nome cuja pronúncia soe praticamente igual (homofonia) a de outro registrado.” (DINIZ, 2011, p. 844-5).

Por conseguinte, diante da aplicação do princípio da anterioridade, o empresário estará preservando sua clientela de eventual confusão na escolha dos produtos e do desvio de clientes, além do seu crédito.

Contudo, ver-se-á que, do mesmo modo que ocorre com relação ao princípio da territorialidade, a importância do estudo do princípio em destaque reside especialmente na análise de eventual colidência entre nome empresarial e marca, na qual aquele tenha sido registrado anteriormente na Junta Comercial e esta posteriormente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a fim de se averiguar a quem pertenceriam os direitos decorrentes do seu registro.

Finalmente, insta evidenciar a respeito da aplicação do *princípio da especialidade* no que concerne à tutela do nome empresarial.

Neste caminhar, questiona-se acerca da extensão da proteção conferida pelo registro do nome empresarial na Junta Comercial com relação ao ramo mercadológico de suas atividades, ou seja, se a proteção é absoluta (*erga omnes*), impedindo o seu uso em qualquer tipo de empreendimento do meio empresarial, ou se é relativa, apenas nos limites do ramo da atividade desenvolvida pelo seu titular, aplicando-se o disposto pelo princípio da especialidade (NEGRÃO, 2012, p. 228), abordado em capítulo anterior no que se refere ao âmbito do direito marcário.

Sobre o tema, Leonardos (apud NEGRÃO, 2012, p. 228) afirma que o nome empresarial apresenta as mesmas restrições que a marca, sendo protegido, portanto, apenas com relação aos empresários que desenvolvam atividade econômica semelhante ou afim. Todavia, exalta que esta não é a posição que parecer ser adotada pelo legislador nacional ao estatuir o artigo 35, V, da Lei n. 8.934/94, que impede o registro de nomes empresariais idênticos ou semelhantes a outro já existente, sem estabelecer qualquer exceção para os casos em que o objeto social for diverso.

As lições de Diniz (2011, p. 823) com relação ao tema são neste sentido, ao afirmar que: “[...] Sua proteção jurídica independe do ramo de atividade econômica do empresário individual ou coletivo. [...]”.

Ainda, Negrão (2012, p. 230) leciona que o Código Civil, a fim de solucionar eventuais conflitos entre nomes empresariais cujas atividades sejam distintas, determinou o acréscimo do objeto social na constituição da denominação adotada por sociedades limitas, anônimas ou comandita por ações. Entretanto, para firma individual tornou facultativa a inserção do objeto social ou gênero da atividade e nada dispôs a respeito das firmas sociais, o

que torna imperativo saber se seria aplicado o princípio da especialidade diante do conflito entre tais espécies de nome empresarial.

E, nesta toada, a jurisprudência parece seguir a tendência de garantia dos nomes empresariais apenas nos limites do ramo da atividade desenvolvida, ou seja, do seu objeto social. (NEGRÃO, 2012, p. 230).²²

Em suma, muito embora o ordenamento jurídico disponha que a proteção do nome empresarial se estende a todos os ramos mercadológicos, os tribunais têm decidido em sentido diverso quando da análise da colidência entre nome empresarial e marca, o que será trabalhado em capítulo seguinte.

3.5 DA COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA

Embora pertençam a categorias jurídicas distintas e sejam inconfundíveis com relação ao conceito do direito material, nada impede que a mesma expressão seja utilizada como nome empresarial e marca pelo empresário no caso concreto.

Cesário (2013, p. 110) discorre, neste sentido:

[...] De fato, é algo comum no mercado, sobretudo nas pequenas e médias empresas, que sem muitos recursos financeiros para criação e divulgação de vários signos distintos optam pelo uso da mesma expressão lingüística, mas também há casos de

²²Não obstante o posicionamento do autor ora citado, não se pode dizer que exista uma posição pacífica sobre a aplicação do princípio da especialidade no que se refere à colidência entre nomes empresariais, tendo em vista que ainda há divergência quanto a sua aplicação no caso em tela. É o que extrai-se das emendas dos julgados de nº 2007.054939-0 e nº 2005.032727-9: “APELAÇÃO CÍVEL Â- AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO E DE ABSTENÇÃO DE USO DE NOME EMPRESARIAL. [...] NOME EMPRESARIAL Â- [...] - CONFLITO DIRIMIDO [...] À LUZ DA FINALIDADE DO INSTITUTO - ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO Â- [...] Eventual uso concomitante de nomes empresariais que possuam similitude capaz de gerar confusão junto ao público, especialmente quando no mesmo ambiente de mercado, deve ser solucionado com base na anterioridade do registro, em atenção ao princípio da novidade. O critério da anterioridade do registro, todavia, não pode ser adotado isoladamente. Tal circunstância precisa ser aferida no âmbito da área de atuação da Junta Comercial em que as empresas litigantes têm seus registros, sem deixar de se atentar às particularidades do caso concreto. **Considerando-se a exata identidade do nome pouco comum Metalkraft, a proximidade geográfica das empresas litigantes e o fato de que estas desempenham atividades semelhantes - tudo isso aliado à anterioridade do registro da autora, tanto na Junta Comercial quanto no INPI -, é de se reconhecer a possibilidade de erro ou confusão entre os nomes das litigantes não só pela clientela (captação de clientela), mas também por fornecedores e financiadores, e potencialmente a probabilidade de concorrência desleal, fato que primordialmente pretende a Lei evitar.**” (SANTA CATARINA, 2011b, grifo nosso). E, ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - NOME EMPRESARIAL - COLIDÊNCIA DA DENOMINAÇÃO "COMASO" - PREVALÊNCIA DO REGISTRO ANTERIOR - RAMOS DE ATIVIDADE DISTINTOS - IRRELEVÂNCIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA NOVIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 34, DA LEI 8.934/94 - PROTEÇÃO LEGAL CIRCUNSCRITA AO LIMITE DA JURISDIÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS, NOS AUTOS, QUE AUTORIZEM ESTENDER A TUTELA A OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO - [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravado de instrumento n. 2003.009910-7, de Papanduva. Rel. Des. GastaldiBuzzi. j. 01.04.04)”. (SANTA CATARINA, 2005, grifo nosso).

grandes empresas como a centenária Mongeral Aegon Seguros e Previdências S.A, marca e título de estabelecimento Mongeral Aegon [...].

Assim, por vezes, é possível deparar-se com nome empresarial e marca semelhantes que venham a causar certa margem de confusão ao consumidor, o que vai de encontro à função destes dois institutos do direito empresarial, que, apesar de serem ambos tutelados pelo mesmo dispositivo da Constituição Federal de 1988, qual seja o artigo 5º, inciso XXIX²³, não possuem a mesma finalidade.

A função precípua da marca, segundo Ramos (2015, p. 185), é “diferenciar o produto ou serviço dos seus ‘concorrentes’ no mercado”, ao passo o nome empresarial identifica e individualiza o empresário no mundo dos negócios, distinguindo-o dos demais e protegendo, além dos seus investimentos, os consumidores (DINIZ, 2011, p. 822).

Enquanto a marca distingue produtos e serviços, o nome empresarial identifica os empresários no ramo das relações negociais.(CESÁRIO, 2013, p. 122).

Diante da semelhança ou identidade entre marcas, quando registradas para o mesmo ramo de atividade, restará caracterizada a “colidência”. Neste sentido é o Manual de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2014, p. 144), ao dispor que a colidência será estabelecida pela comparação da impressão geral dos conjuntos dos signos, tendo por base os seus aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos, de forma que se partirá de uma visão global dos sinais, com o objetivo de determinar se a combinação de elementos idênticos ou semelhantes poderá tornar as marcas em questão suscetíveis de confusão ou associação indevida.

De acordo com o mencionado Manual de Marcas (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2014, p. 165), a colidência dar-se-á nos casos em que a marca vise identificar ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, dentro do mesmo segmento mercadológico, consoante critério classificatório adotado pela autarquia.²⁴

Por sua vez, com relação à similaridade entre nomes empresariais, o parecer nº 227/07 da Procuradoria Geral da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina expõe que

²³ “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 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; [...]”. (BRASIL, 1988).

²⁴ “Por esse motivo, ao utente interessado em obter registro de sua marca, antes de mais nada, é recomendável que proceda uma pesquisa junto ao banco de dados do INPI, objetivando verificar se a marca que pretende registrar já está registrada em nome de terceira empresa, ou se existem outras semelhantes que justificariam o indeferimento de seu pedido de registro. Essa pesquisa (‘busca prévia’) é feita pela Internet e basta que o interessado informe qual a marca que pretende usar e o produto que irá identificar.” (SCUDELER, 2013, p. 81).

haverá colidência quando nomes empresariais forem idênticos ou semelhantes, ou seja, quando tiverem a mesma grafia (homografia) ou a mesma pronúncia (homofonia):

Nome empresarial. [...] Só ocorre colidência entre nomes empresariais quando estes – ou as eventuais expressões incomuns neles contidas – forem idênticos ou semelhantes. Entretanto, o conceito legal de identidade e semelhança, nesta matéria, não corresponde à acepção comum destes termos. Haverá identidade quando os nomes tiverem a mesma grafia. Haverá semelhança quando tiverem a mesma pronúncia. Identidade, nesta acepção técnica, significa homografia; semelhança significa homofonia. (SANTA CATARINA, 2007).

Ainda neste sentido, preleciona Diniz (2011, p. 845):

A homonímia poderá confundir a clientela, além de lesar direito da personalidade do empresário. A Junta Comercial, para evitar registro de nomes homônimos, deverá analisar seus arquivos, averiguando se não há inscrição anterior de nome idêntico ou similar. O mesmo se diga se vier a escolher nome cuja pronúncia soe praticamente igual (homofonia) a de outro registrado.

O fenômeno da colidência ainda pode se configurar entre sinais distintivos diversos, como no caso do nome empresarial e da marca, quando estes se revelarem colidentes a ponto de induzir o consumidor em erro²⁵.

Souza (2013, p.178) menciona que embora a marca e o nome de empresa sejam institutos distintos, ambos tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro, é perfeitamente viável eventual pretensão de abstenção de uso de expressão que designe marca em nome comercial e vice-versa, considerando a relação existente entre estes no universo mercantil.

Até mesmo porque, a colidência entre marca e nome empresarial caracteriza vedação do registro de marca, prevista no artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...] 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; [...]. (BRASIL, 1996).

É neste ponto que reside o problema da presente pesquisa, tendo em vista que como a proteção conferida a estes institutos do direito empresarial é diversa, podem ocorrer conflitos no caso concreto, no momento da averiguação de quem seria o detentor dos direitos sobre a expressão utilizada como nome empresarial e marca.

No direito brasileiro, conforme visto nos capítulos anteriores, enquanto a marca goza de proteção em todo o território nacional, nos termos do artigo 129, caput, da Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/96 (BRASIL, 1996), a proteção do nome empresarial restringe-se ao âmbito estadual, consoante o disposto no artigo 1.166, caput, do Código Civil

²⁵ Exige-se, neste caso, que o titular da marca e do nome empresarial colidentes operem no mesmo segmento mercadológico, em função do princípio da especialidade, salvo se a marca for de alto renome, quando terá o empresário a proteção em todos os ramos do mercado. (COELHO, 2010, p. 188).

(BRASIL, 2002).

A proteção conferida ao nome empresarial, com base no artigo acima mencionado, caracteriza uma limitação territorial ao princípio da novidade ao ser interpretada de acordo com o artigo 1.163 do Código Civil, que dispõe que o nome empresarial deve ser distinto de qualquer outro já inscrito ou registrado no mesmo órgão de registro. (MAMEDE, 2013a, p. 127).

O parágrafo único do artigo 1.166 (BRASIL, 2002) acrescenta, ademais, que para a extensão da proteção do nome empresarial a todo o território nacional é necessário a realização de registro na forma de lei especial, de modo que deverá ser efetivado o registro em cada uma das Juntas Comerciais do país, uma vez que não há, até o momento, lei neste sentido ou órgão próprio para a concessão de tal registro.

Referida norma, todavia, vai de encontro com o previsto pelo artigo 8º da Convenção da União de Paris para proteção da Propriedade Industrial (1883), ratificada pelo Brasil através do Decreto nº 75.572/75 (BRASIL, 1975), que determina: “O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.”

Diante disso, havendo colidência entre nome empresarial e marca, sendo aquele registrado anteriormente no Registro Público de Empresas Mercantis e esta posteriormente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, discute-se a quem pertenceriam os direitos decorrentes do registro, haja vista a dualidade de interpretações com relação à proteção conferida ao nome empresarial pelo Código Civil Brasileiro e pela Convenção Unionista de Paris, adotada pela legislação vigente.

Para Mamede (2013a, p. 259-60), o principal desafio aqui é que a proteção conferida pelo Código Civil ao nome empresarial é territorial, confere uso exclusivo nos limites do respectivo Estado, ao passo que a marca, por ser bem de propriedade intelectual, possui eficácia em todo o território nacional, ou seja, *erga omnes*.²⁶

Ressalta-se que, consoante preleciona Cesário (2013, p. 122-3), neste caso deve ser feita a verificação primária do risco de confusão e associação entre os sinais em função do princípio da especialidade, além de observada a casualidade e territorialidade do nome empresarial, não havendo outra margem de interpretação ao conflito nascido pelo registro no

²⁶“Nome, título do estabelecimento e marca protegem-se por sistemas jurídicos diversos, o que pode criar conflitos. O advogado atento e cuidadoso procurará uma proteção jurídica ampla para seu cliente, registrando como marca todos os signos utilizados na atividade negocial, incluindo o núcleo do nome empresarial e o título do estabelecimento, o que não só é possível, mas é mesmo recomendável. Quando tal providência não é tomada, torna-se provável a ocorrência de conflitos. [...]” (MAMEDE, 2013a, p. 259-60).

Instituto da Propriedade Industrial de marca colidente com nome comercial arquivado anteriormente em uma determinada Junta de Registro do Comércio.

Nesta toada, corrobora Souza (2013, p. 180):

[...] Da mesma forma, registrada a marca não pode outra empresa industrial, comercial ou de serviços utilizá-la, ainda que parcialmente, na composição de seu nome comercial, em havendo *similitude de atividades*. [...] Portanto, por raciocínio integrativo, deve-se levar em consideração o *princípio da especialidade*, corolário do nosso direito marcário. [...]. (grifo do autor).

Nos ensinamentos de Negrão (2007, p. 199), no caso de exercício da mesma atividade ou similar pelos detentores da proteção do nome empresarial e da marca, e podendo resultar confusão ao consumidor ou desvio de clientela, devem ser observados dois critérios para sua solução: primeiramente o critério da especificidade, ou seja, o ramo de atividade de uma e de outra empresa; após o critério da novidade ou precedência do registro, sendo que no caso de colidência entre empresários de mesmo ramo mercadológico, impõe-se atentar à anterioridade dos registros, aplicando-se o previsto pelo princípio da novidade.

Souza (2013, p. 179-80) corrobora que um dos critérios aceitos para solucionar referido conflito é o que diz respeito à anterioridade, em que prevalece, via de regra, o mais antigo, em respeito aos critérios de originalidade e novidade, subordinando-se, ainda, aos preceitos legais referentes à reprodução ou imitação de marcas. Sendo assim, a proteção ao nome empresarial impediria o registro posterior, por terceiro, de marca colidente, ainda mais em havendo similitude de atividades, ou em outras palavras, quando no mesmo ramo mercadológico.

Ressalta-se, neste ponto, que referidos critérios restaram abordados de forma mais específica quando da análise dos princípios aplicáveis ao nome empresarial na seção anterior, no qual foram tratados os princípios da veracidade, novidade, territorialidade, especialidade e anterioridade.

Bertoldi e Ribeiro (2011, p. 123) afirmam que embora não haja no ordenamento jurídico um tratamento apropriado para o caso de colidência entre nome empresarial e marca pertencentes ao mesmo ramo de atividade, a doutrina vem privilegiando aquele que surgiu primeiro, com base no critério da anterioridade, independente do órgão em que a marca ou o nome empresarial tenha sido registrado primeiro.

Neste sentido, ainda, Mamede (2013a, p. 260) leciona que o direito ao uso exclusivo do nome empresarial, adquirido pelo registro realizado anteriormente na Junta Comercial, não é prejudicado pelo registro posterior de marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de maneira que o titular da marca não tem direito de incluí-la na sua

denominação social, caso outra sociedade empresarial já tenha sido registrada na Junta Comercial com o mesmo nome.

Ainda neste norte é o entendimento de Scudeler (2013, p. 128-9):

A anterior adoção do nome comercial prevalece, inclusive, sobre o registro marcário idêntico ou semelhante, posteriormente solicitado no órgão competente, nos termos do inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, vedando o registro de expressão que reproduza ou imite ‘elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintos’.

Aqueles autores, além de basearem-se no disposto pelo artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), fundamentam seu entendimento no fato de o Brasil ser signatário da Convenção da União de Paris (1883), que estabelece em seu artigo 8º que a proteção conferida ao nome empresarial é extensiva a todos os países unionistas, sem obrigação de registro ou depósito, conforme descreve Souza (2013, p. 137): “[...] o art. 8º da CUP faz referência ao uso, prescrevendo que a proteção ao nome comercial dá-se independentemente de qualquer registro.”

É assim o que discorre Silva (apud BRUSCATO, 2011, p. 130):

[...] sendo o Brasil signatário da Convenção de Paris (ratificada pelo Decreto Legislativo n. 78/74 e pelo Decreto n. 75.572/75) – que estabelece que a proteção do nome comercial, uma vez registrado em Junta Comercial, se dá no âmbito de todos os países convenientes – bastaria um único registro para proteger o nome empresarial nacional e internacionalmente. [...]

E, nesta acepção, foi editado o Enunciado nº 491 da V Jornada de Direito Civil de 2011: “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 CF e do art. 8º da Convenção Unionista de Paris.” (VADE ..., 2015).

Ocorre que o atual Código Civil (BRASIL, 2002) reacendeu polêmicas no que se refere à abrangência da proteção do nome empresarial, uma vez que no parágrafo único do artigo 1.166 restringiu a proteção ao âmbito estadual, o que segundo Cesário (2013, p. 119) caracterizaria um retrocesso da legislação e estaria em desacordo com as normas da OMC – Organização Mundial de Comércio e, conseqüentemente, com as normas da referida Convenção, tendo em vista que esta restou incorporada ao TRIPs - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, integrante do acordo constitutivo da organização.

Para Souza (2013, p. 183), não é razoável exigir-se que a possibilidade de insurgência contra marca colidente com nome de empresa anterior esteja atrelada à extensão da proteção do nome empresarial em todos os Estados da Federação. Isto porque, além de inexistir em nosso país um registro de âmbito nacional aos nomes de empresa, a proteção

conferida a estes deriva das normas de repressão à concorrência desleal, razão pela qual o seu âmbito territorial de proteção deve ser analisado no caso concreto, considerando a relação de concorrência existente e a realidade socioeconômica brasileira. Ademais, revela-se inviável, na prática, requerer o registro do nome empresarial em todas as Juntas Comerciais dos Estados brasileiros, para somente após ser possível a impugnação de eventual pedido de registro de marca.

Entretanto, ainda assim, restou aprovado o Enunciado nº 02 da I Jornada de Direito Comercial de 2012, o qual dispõe que: “A vedação de registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada restritivamente e em consonância com o art. 1.166 do Código Civil.” (VADE ..., 2015).

Denis Barbosa (apud CESÁRIO, 2013, p. 120), entende, neste caso, que houve uma derrogação no Brasil de parte da convenção em comento, a partir do momento em que a legislação mais recente restringiu a abrangência do nome empresarial ao âmbito estadual. Não haveria como se considerar que a Convenção de Paris gere efeitos absolutos que assegurem a proteção do nome empresarial independentemente de qualquer registro, inclusive em âmbito internacional.

Neste caminhar são os ensinamentos de Rizzardo (2012, p. 1089), que sustenta ser necessária a existência de lei especial, que crie um órgão próprio de registro, para se impor a exclusividade do nome empresarial em todo o território nacional, de modo que a proteção nesses casos será no âmbito das respectivas comarcas, nos moldes do previsto pelo artigo 1.166 do novo Código Civil.

Para Coelho (2012, p. 246) a proteção do nome se exaure nos limites do Estado a que pertence. E por ter abrangência estadual, e não nacional, os seus efeitos são restritos aos Estados em que o empresário ou sociedade empresária tenha sede ou filial, de modo que para estender a tutela a todo o país deve ser providenciado o arquivamento de pedido de proteção ao nome empresarial nas Juntas Comerciais dos demais estados, com fulcro no parágrafo único do artigo 1.166 do Código Civil (BRASIL, 2002). O que não ocorre com a marca, haja vista ser protegida em todo o território nacional através do registro no Instituto da Propriedade Industrial.

Diniz (2011, p. 848) entende que a proteção do nome empresarial, decorrente do comando legal do artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal e do artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial, compete ao Registro Público das Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comerciais da Federação, assegurando a exclusividade do seu uso, ante o princípio da

novidade, nos limites do respectivo Estado e em todo o território nacional apenas se houver registro na forma de lei especial, consoante o parágrafo único do artigo 1.166 do Código Civil.²⁷

Ainda, Requião (2011, p. 282) afirma que a exclusividade do nome empresarial, a princípio, se circunscreve à jurisdição da Junta Comercial que acolher o registro da firma ou denominação.

Nota-se que para alguns dos autores citados, a aplicação do Princípio da Anterioridade surge como forma de solução da colidência entre nome empresarial e marca, sendo aquele registrado anteriormente na Junta Comercial e esta posteriormente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, devido precipuamente ao disposto no artigo 8º da Convenção de União de Paris (1883).

Contudo, tendo em vista a divergência dos entendimentos acima expostos com relação à abrangência da proteção conferida pelo ordenamento jurídico brasileiro ao nome empresarial, há autores que se manifestam no sentido de privilégio da marca, com base no previsto no parágrafo único do artigo 1.166 do Código Civil (BRASIL, 2002), entendendo como de abrangência estadual a proteção atribuída ao nome de empresa.

Para estes, ainda que o registro do nome empresarial seja anterior ao da marca, não haveria como se falar na extensão da proteção a todo o território nacional com fundamento na Convenção da União de Paris (1883) e nem mesmo na aplicação do princípio da anterioridade a fim de priorizar o registro anteriormente realizado.

Nos ensinamentos de Coelho (2012, p. 247), sendo o caso de conflito entre nome empresarial e marca, cogitando-se ser o registro do nome na Junta Comercial anterior ao da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, não há nem mesmo na lei dispositivo regulando a matéria.

Por outro lado, Mamede (2013a, p. 260-1) ressalta que há julgados nos quais se decidiu, por maioria, que a proteção do nome empresarial independe do registro no INPI ou em outro estado em que pretenda se estabelecer, sendo que o direito ao uso exclusivo em todo o território nacional surge tão somente com a constituição jurídica da sociedade, mediante o registro de seus atos constitutivos no Registro Público de Empresas Mercantis. Assim, afirma que deve ser aplicado o Princípio da Anterioridade, prevalecendo o registro do nome comercial feito anteriormente no caso de firmas com a mesma denominação e objeto social

²⁷ “E, somente, tutelar-se-á o nome empresarial em todo o território brasileiro, havendo registro especial unificado de abrangência nacional em órgão próprio, que, ainda, não foi regulamentado normativamente, desde que a sociedade esteja devidamente inscrita em algum Estado da Federação.” (DINIZ, 2011, p. 849)

semelhante causarem confusão ao consumidor.

Enfim, vislumbra-se que a análise do confronto entre nome empresarial e marca trata-se de um desafio ao órgão administrativo ou judicial, haja vista que há, atualmente, diferentes interpretações acerca da suficiência do Princípio da Anterioridade como critério para solucionar tais conflitos, tendo por base os entendimentos adotados pelos autores abordados neste estudo, especialmente com relação à abrangência da proteção do nome empresarial.

Desta feita, o capítulo que segue terá como objetivo verificar como o princípio da anterioridade vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça, no que se refere ao problema de pesquisa proposto, procurando-se esclarecer os fundamentos adotados por estas cortes de justiça na análise da colidência entre nome empresarial e marca.

4 ANÁLISE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE COM RELAÇÃO À COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL

Verificou-se no decorrer dos capítulos anteriores os aspectos teóricos e legais acerca da marca e do nome empresarial, incluindo-se os conceitos, finalidades, requisitos para formação e abrangência protetiva destes sinais distintivos, além dos princípios aplicáveis a cada instituto.

Ainda, percebeu-se que embora sejam inconfundíveis e pertençam a categorias jurídicas distintas, é possível a configuração de colidência entre os sinais distintivos abordados no presente estudo.

Pontuou-se, neste tocante, que com relação à solução de eventual conflito entre nome empresarial e marca, há diferentes posicionamentos adotados pelos doutrinadores brasileiros, os quais restaram analisados no capítulo anterior e divergem, precipuamente, no tocante à extensão da proteção concedida ao nome empresarial, considerando, além da legislação aplicável ao instituto, o que prevêem os princípios da anterioridade, especialidade e territorialidade, e a Convenção de União de Paris (1883).

E, por estas razões, entende-se que se faz necessário o confronto do que dispõe a legislação pátria sobre a proteção concedida aos institutos em comento, numa visão teórica, com a prática do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, bem como do Superior Tribunal de Justiça, a fim de se identificar qual entendimento prevalece diante de eventual conflito entre nome empresarial e marca, sendo o aquele registrado anteriormente da Junta Comercial e esta posteriormente no INPI.

À vista disso, o capítulo que encerra o presente trabalho monográfico tem o intuito de verificar como o fenômeno da colidência sob enfoque vem sendo interpretado, citando-se e analisando-se determinados trechos de acórdãos.

4.1 DA APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE COM RELAÇÃO À COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Acerca do Princípio da Anterioridade com relação à colidência entre marca e nome empresarial, vislumbra-se que há dois entendimentos adotados pelos doutrinadores, conforme abordados anteriormente, os quais refletem os posicionamentos doutrinários adotados atualmente no direito brasileiro.

Neste norte, apresenta-se a listagem dos acórdãos emanados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça, em cuja pesquisa eletrônica realizada no período de agosto de 2014 até maio do corrente ano, utilizando-se das expressões “colidência marca nome empresarial”, “marca nome empresarial” e “colidência marca nome comercial”, procurou-se identificar o maior número de acórdãos que tratam do conflito entre marca e nome empresarial nos tribunais mencionados, a fim de se reconhecer os posicionamentos por estes adotados com relação à aplicação do princípio da anterioridade.

Nota-se o quadro demonstrativo do resultado da pesquisa:

Quadro 1 – Quadro demonstrativo dos acórdãos que tratam da colidência entre marca e nome empresarial exarados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina

TRIBUNAL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA		
TERMO DE PESQUISA	“marca nome empresarial”	“colidência marca nome comercial”	“colidência marca nome empresarial”
NÚMERO DE RESULTADOS	49 resultados	04 resultados	02 resultados
RESULTADOS PERTINENTES AO TRABALHO	Apelação Cível nº 2008.072127-0	Apelação Cível nº 2007.055549-6	Agravo de Instrumento nº 2010.035246-7
	Apelação Cível nº 2006.023581-4	Apelação Cível nº 2004.027330-6	
	Apelação Cível nº 2011.036865-2	Apelação Cível nº 1999.005336-9	
	Apelação Cível nº 2006.004445-7		
	Apelação Cível nº 2004.002216-6		

Fonte: elaboração da autora, 2015.

Quadro 2 – Quadro demonstrativo dos acórdãos que tratam da colidência entre marca e nome empresarial exarados pelo Superior Tribunal de Justiça

TRIBUNAL	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	
TERMO DE PESQUISA	“colidência marca nome empresarial”	“marca nome empresarial”
RESULTADOS	11 resultados	31 resultados
RESULTADOS PERTINENTES AO TRABALHO	Recurso Especial nº 1.184.867/SC	Recurso Especial nº 1.359.666/RJ
	Recurso Especial nº 1.204.488/RS	

TRIBUNAL	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	
RESULTADOS PERTINENTES AO TRABALHO	Recurso Especial nº 1.191.612/PA	
	Recurso Especial nº 1.232.658/SP	

Fonte: elaboração da autora, 2015.

De acordo com o quadro acima, tem-se localizado, a partir dos critérios de pesquisa adotados, o total de 55 acórdãos no âmbito de competência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e 42 acórdãos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, totalizando 97 julgados.

Ressalta-se que nos quadros acima foram elencadas apenas as jurisprudências consideradas relevantes para o presente estudo, ou seja, aquelas que tratam a respeito da colidência entre nome empresarial e marca, sendo aquele registrado anteriormente na Junta Comercial e esta no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, excluindo-se as que não diziam respeito ao tema da pesquisa ou tratavam de declinação de competência entre câmaras.

Destaca-se, ainda, que se utilizando dos termos de pesquisas “marca” e “nome empresarial” foram encontrados 764 e 641 resultados, respectivamente, o que tornou a pesquisa demasiadamente ampla, motivo pelo qual se pode considerar que existam, eventualmente, decisões as quais não foram abordadas no presente estudo.

Sendo assim, busca-se identificar no exame das decisões levantadas neste trabalho a existência de entendimento predominante no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (âmbito estadual) e no Superior Tribunal de Justiça (âmbito nacional), partindo-se da análise do Princípio da Anterioridade.

4.2 DA ANÁLISE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE COM RELAÇÃO À COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL EM JULGADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Utilizando-se do levantamento de dados realizado na forma anteriormente descrita, neste tópico analisar-se-á as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, bem como pela instância superior, Superior Tribunal de Justiça, a fim de se apresentar eventual entendimento majoritário no que se refere à aplicação do Princípio da Anterioridade com relação ao conflito entre marca e nome empresarial.

Para tanto, foram observados os critérios de abrangência ou de relevância para o presente estudo, de modo que não se efetuará a análise de todas as jurisprudências pesquisadas nesta monografia.

Destarte, passa-se a análise jurisprudencial da colidência entre marca e nome empresarial, sendo esta registrada anteriormente na Junta Comercial e aquela posteriormente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

4.2.1 Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina

Do levantamento das decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nos moldes mencionados, foram encontradas 09 jurisprudências, as quais divergem de acordo com os entendimentos doutrinários apresentados neste trabalho, veja-se.

Os acórdãos de nº 1999.005336-9, nº 2004.002216-6, nº 2004.027330-6, nº 2006.004445-7, nº 2007.055549-6 e nº 2008.072127-0 privilegiam o nome empresarial em detrimento da marca.

Colhe-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMPRESAS QUE UTILIZAM A MESMA EXPRESSÃO LINGUÍSTICA NO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. REGISTRO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA "ALINHAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA." NA JUCESC QUE GARANTE EXCLUSIVIDADE DE USO DO NOME EMPRESARIAL NO ESTADO (ART. 1.166, CC). REGISTRO DA EMPRESA "ALMIR DE ABREU ME" NA JUCESC EM DATA POSTERIOR, COM TÍTULO DE ESTABELECIMENTO "ALINHAR PNEUS". EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO MUNICÍPIO E NO MESMO RAMO COMERCIAL. SEMELHANÇA ENTRE OS TÍTULOS DE ESTABELECIMENTO QUE PODE IMPLICAR CAPTAÇÃO INDEVIDA DE CLIENTELA, CARACTERIZANDO PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, POR INDUZIR OS CONSUMIDORES EM ERRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 195, V, DA LEI N. 9.279/96. CONCESSÃO DE REGISTRO DA MARCA "ALINHAR PNEUS" PELO INPI À APELADA, SEM DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DE USO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS. PEDIDO FEITO QUANDO A APELANTE JÁ TINHA SEU NOME EMPRESARIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MUITOS ANOS. **PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL ANTERIORMENTE REGISTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE E AO USO DO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO PELA EMPRESA APELANTE EM PREVALÊNCIA AO POSTERIOR REGISTRO DE MARCA OBTIDO PELA APELADA.** PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO NO INPI. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 175, LEI N. 9.279/96). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (SANTA CATARINA, 2012, grifo nosso).

O acórdão em comento, nº 2008.072127-0 (SANTA CATARINA, 2012), julgado em 01 de novembro de 2012, trata-se de um recurso de Apelação em “ação de abstenção de uso de marca”, na qual Alinhar Serviços Automotivos Ltda. EPP almejava que a ré Almir de

Abreu ME, cujo título de estabelecimento era “Alinhar Pneus”, se abstivesse de utilizar a expressão “Alinhar” como identificação de seu estabelecimento empresarial.

A autora baseava-se, para tanto, no fato de que seu nome empresarial era registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina desde 13/12/1995, enquanto que a ré, a fim de proteger sua marca, requereu o registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 9/11/2004. (SANTA CATARINA, 2012).

Em primeiro grau de jurisdição, o magistrado julgou improcedente o pedido da demandante, razão pela qual esta, inconformada, interpôs a referida apelação. O egrégio Tribunal de Justiça, entretanto, decidiu de modo diverso, fundamentando sua decisão no artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal e no artigo 124, V, da Lei nº 9.279/96, conforme abaixo se transcreve:

Assim, verifica-se que a utilização do termo "Alinhar" no título de estabelecimento da empresa apelada é indevida, uma vez que a expressão já compunha o título do estabelecimento da apelante, idêntico ao seu nome empresarial, registrado anteriormente ao da apelada. Sendo as empresas atuantes no mesmo ramo do comércio, a prática pode implicar em perda de clientela da empresa que já atuava no mercado quando a apelada iniciou suas atividades e, por isso, deve ser coibida.

Não se desconhece que, no curso do processo, a apelada obteve o registro da marca mista Alinhar Pneus junto ao INPI, concedido em 20/11/2007, conforme certificado juntado aos autos por ocasião da audiência realizada em 10/6/2008 (fls. 121 e 124).

[...]

Ocorre que o pedido de registro foi feito em 9/11/2004 (fl. 59), ou seja quando há muito a apelada já tinha arquivado o nome empresarial Alinhar Serviços Automotivos Ltda. na Jucesc, utilizando-o também como título do estabelecimento.

A propósito, a Lei n. 9.279/96 estabelece não ser registrável como marca a "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" (art. 124, V).

Desse modo, considerando a anterioridade do registro do nome comercial e do uso do título de estabelecimento pela apelante, deve ser assegurado a esta a exclusividade de seu uso, prevalecendo sobre o registro da marca, tendo em vista que as ambas empresas atuam no mesmo município e no mesmo ramo comercial. (SANTA CATARINA, 2012, grifo nosso).

Vislumbra-se que, *in casu*, o pretório entendeu que a proteção concedida pela Constituição Federal vai além do limite estadual previsto no artigo 1.166 do Código Civil.

Desta feita, fundamentando-se do Princípio da Anterioridade, concedeu-se exclusividade de uso ao nome empresarial registrado anteriormente, prevalecendo, inclusive, sobre o registro da marca realizado posteriormente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Neste sentido é, ainda, o acórdão de nº 2007.055549-6:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. **PRETENSÃO FUNDADA NA COLIDÊNCIA DE MARCA COM NOME COMERCIAL.** DEPÓSITO DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM 15-9-1998. ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA, DO NOME COMERCIAL, INCLUSIVE, NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO EM 2-12-1992. **CONFLITO QUE SE RESOLVE A PARTIR DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO, RESULTANDO NA PRIORIDADE DO NOME COMERCIAL.** DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO PROVIDO.

Havendo conflito entre referidos registros, prevalece o mais antigo, em respeito aos critérios da originalidade e novidade. (REsp 30.636/SC, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/1993, DJ 11/10/1993 p. 21323). (SANTA CATARINA, 2010c, grifo nosso).

Neste caso, cuida-se de ação ordinária movida por Centro de Formação Aperfeiçoamento Profissional de Segurança S/C LTDA (CEFAP) em desfavor de CEFAP – Centro de Formação Aperfeiçoamento Profissional LTDA, pretendendo que a ré se abstinhasse de utilizar o nome “CEFAP”, uma vez que este seria nome comercial e marca da empresa autora. (SANTA CATARINA, 2010c).

Em sede recursal, o Desembargador Relator salientou que o cerne da questão estaria em saber se o registro do nome empresarial na Junta Comercial, efetuado em 02 de dezembro de 1992 prevaleceria ou não sobre a marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 15 de setembro de 1998. (SANTA CATARINA, 2010c).

O tribunal ao analisar o pleito trouxe à pauta, novamente, o Princípio da Anterioridade, privilegiando o nome empresarial em prejuízo da marca¹:

Salienta-se que tanto a marca, como o nome comercial possuem reconhecimento e proteção, devendo, caso haja confusão ou identidade, resolver-se a contenda pela anterioridade, ou seja, pela antiguidade do registro, seja no INPI (marca) ou JUCESC (nome comercial).

[...]

Logo, se alguém possui prioridade de registro, esse alguém é a empresa ré, pois o registro na Junta Comercial do nome é anterior à data do registro da marca no INPI. (SANTA CATARINA, 2010c).

¹No acórdão de nº 2007.055549-6 (SANTA CATARINA, 2010c, grifo do autor), os desembargadores mencionam decisão do Superior Tribunal de Justiça, inclusive: “Colhem-se precedentes exarados pelo STJ: NOME COMERCIAL. DIREITO A EXCLUSIVIDADE. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. PREVALENCIA. O DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO NOME COMERCIAL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL NÃO ESTA SUJEITO A REGISTRO NO INPI, E SURGE TÃO-SO COM A CONSTITUIÇÃO JURÍDICA DA SOCIEDADE, ATRAVÉS DO REGISTRO DE SEUS ATOS CONSTITUTIVOS NO REGISTRO DO COMÉRCIO, **DEVENDO PREVALECER O REGISTRO DO NOME COMERCIAL FEITO COM ANTERIORIDADE**, NO CASO DE FIRMAS COM A MESMA DENOMINAÇÃO E OBJETO SOCIAL SEMELHANTE, QUE POSSIBILITE CONFUSÃO. LEI 4726/65, ART. 38, IX; DLEI 1005/69, ART. 166; LEI 5772/71, ARTS. 65, ITEM 5, E 119; CONVENÇÃO DE PARIS, DE 1888, ADOTADA NO BRASIL PELO DECRETO 75.572/75. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 6.169/AM, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/1991, DJ 12/08/1991 p. 10557) Grifo nosso.”

Da mesma forma, restou prolatada decisão na Apelação Cível de nº 2006.004445-7 (SANTA CATARINA, 2010a), interposta por James Peter Conradt Ltda. ME com relação à sentença proferida em ação cominatória cumulada com indenizatória, movida pela apelante em face de Bru-Móveis Indústria e Comércio Ltda. ME, objetivando a autora a abstenção do uso da expressão “Brumóveis” por parte da ré, uma vez que consistiria contração da marca “Blumóveis”, registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial desde 29.06.1999.

A apelada alegou a anterioridade do registro do seu nome empresarial, bem como a ausência de colidência entre as expressões, tendo em vista serem compostas por elementos distintivos. (SANTA CATARINA, 2010a).

O tribunal, por seu turno, decidiu privilegiando o nome empresarial anteriormente registrado, conforme extrai-se do corpo da decisão:

O nome empresarial deve obedecer aos princípios da veracidade e novidade (art. 34, Lei 8.934/94), sendo vedado o arquivamento de contrato social de empresa com nome idêntico ou semelhante a outro já existente (art. 35, V, Lei 8.934/94). Da mesma forma, também é vedado o registro de marca reproduzindo nome empresarial anterior.

Não são registráveis como marca: 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 (art. 124, V, Lei 9.279/96).

O contrato social da apelada, com a denominação Bru-Móveis Indústria e Comércio Ltda. ME, foi elaborado em 15.5.1993 (fls. 42/44). A recorrente, por sua vez, obteve o registro da marca Blumóveis em 29.6.1999, portanto, mais de seis anos após a apelada começar a fazer uso da expressão questionada. (SANTA CATARINA, 2010a).

Nota-se, porém, que embora tenha a apelante alegado a configuração de colidência entre marca de sua propriedade e nome empresarial da apelada, o órgão *ad quem* entendeu por inexistir confusão entre os consumidores com relação à expressão ora discutida, conforme destacado na ementa do acórdão abaixo transcrita:

COMINATÓRIA. Prescrição. Inocorrência. Abstenção do uso de expressão semelhante àquela registrada como marca. Indenização por perdas e danos. Nome comercial. Anterioridade. Expressões dotadas de suficientes elementos distintivos. Coexistência. Possibilidade.

O prazo prescricional de ação objetivando impedir utilização indevida de marca inicia com o registro, quando nasce para o titular o direito de exclusividade de uso.

O uso de nome empresarial contendo expressão semelhante à marca registrada não caracteriza contrafação quando aquele é anterior e seu uso não causa confusão no mercado de consumo. (SANTA CATARINA, 2010a, grifo nosso).

Destaca-se, ainda nesta toada, o acórdão de nº 2004,027330-6 (SANTA CATARINA, 2009b), cuja ementa se transcreve:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS QUE FOI PRECEDIDA POR MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E

APREENSÃO. PRETENSÃO FUNDADA NA **COLIDÊNCIA DE MARCA COM NOME COMERCIAL**. DEPÓSITO DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM 4.8.1989. ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA, DO NOME COMERCIAL, INCLUSIVE, NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO EM 25.8.1982. **CONFLITO QUE SE RESOLVE A PARTIR DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO, RESULTANDO NA PRIORIDADE DO NOME COMERCIAL**. ADOÇÃO, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. REJEIÇÃO DO PEDIDO INICIAL QUE SE IMPÕE. EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 808, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. **A colidência entre nome comercial e marca deve ser resolvida a partir da anterioridade do respectivo registro, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça.**

2. A extinção do processo principal, com ou sem resolução do mérito, importa no esvaziamento do objeto da medida cautelar proposta. (SANTA CATARINA, 2009b, grifo nosso).

A decisão em comento restou prolatada nos autos de medida cautelar de busca e apreensão ajuizada por Datasul S/A contra Magnus – Assessoria Informática Ltda, aduzindo que se utilizava da marca “Magnus” desde 02 de fevereiro de 1989, data em que requereu o registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e que a demandada estaria utilizando-se desta indevidamente. (SANTA CATARINA, 2009b).

A requerida, por sua vez, defendeu-se alegando que fora registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 25 de agosto de 1982, tendo usado desde então o nome Escritório Contábil Magnus, que após algumas alterações tornou-se Magnus - Assessoria Informática Ltda. (SANTA CATARINA, 2009b).

O pronunciamento do tribunal foi no mesmo sentido da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, a qual considerou que, não obstante a diferença existente na proteção jurídica dos referidos institutos, tanto a marca como o nome empresarial possuem proteção reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, havendo confusão entre estes, resolver-se-á pelo critério da anterioridade do registro, seja este no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (marca) ou na Junta Comercial (nome empresarial).

É o que se colhe do corpo do *decisum*:

Outro fato que deve ser salientado, é que, tanto a marca, como o nome comercial possuem reconhecimento e proteção, **devendo, caso haja confusão ou identidade, resolver-se a contenda pela anterioridade, ou seja, pela antiguidade do registro, seja no INPI (marca) ou JUCESC (nome comercial).**

Assim, como noticiado e comprovado documentalmente (fls. 63/65 - ordinária), a utilização do nome Magnus foi incorporada pela empresa ré em data de 1º de junho de 1.982, enquanto a autora somente obteve o certificado de registro de marca sob o n. 815072791 (fl. 133 - cautelar), em data de 4 de agosto de 1.989, ou seja, sete anos após.

Logo, se alguém possui prioridade de registro, esse alguém é a empresa ré, pois o registro na Junta Comercial do nome é anterior à data do registro da marca no INPI. [...]. (SANTA CATARINA, 2009b, grifo nosso).

Todavia, por entender que no caso em questão não havia possibilidade de confusão entre o nome empresarial e marca, haja vista que a Magnus – Marca representa um software, enquanto Magnus – Nome Empresarial representa uma empresa, a corte de justiça julgou possível a coexistência.

Ainda neste sentido, foi prolatada a decisão da Apelação Cível de nº 2004.002216-6 (SANTA CATARINA, 2009a) na qual Contempla Consórcio Nacional S/C Ltda. recorreu da sentença proferida em ação cominatória movida em face de Contempla Administradora de Consórcios S/C Ltda., sustentando ser detentora da marca “Contempla”, considerando que efetivou o registro no órgão competente em 20.04.1993, e que a apelada estaria se utilizando indevidamente da expressão em seu nome empresarial, provocando confusão aos consumidores, haja vista que atua no mesmo ramo de atividade da apelante.

Extrai-se ementa do acórdão:

COMINATÓRIA. Abstenção do uso de expressão registrada como marca. Nome comercial. Anterioridade do arquivamento do contrato social. Área de atuação. Estados distintos. Coexistência dos nomes. Possibilidade. Honorários advocatícios. Razoabilidade. Manutenção.

A proteção ao nome empresarial, regida pelos critérios da novidade e anterioridade, é garantida desde o arquivamento do contrato social e restrita ao âmbito do Estado, sendo irrelevante o registro posterior de expressão componente do nome como marca. (SANTA CATARINA, 2009a, grifo nosso).

Neste caso, a apelada manifestou-se argumentando ter registrado o nome empresarial “Contempla” anteriormente ao registro da marca pela apelante, salientando, ainda, que não haveria confusão aos consumidores, posto que as partes atuam em regiões geográficas distintas. (SANTA CATARINA, 2009a).

E assim, o pretório, remetendo à sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, decidiu:

A sentença, a respeito, anotou:

[...] o registro civil do nome empresarial da ré (21/07/1989) ocorreu em data anterior ao da autora (28/12/1990). A autora ainda providenciou o registro da marca, o que ocorreu em 20.04.1993, ou seja, posterior à constituição da ré.

Desta forma, atendendo aos princípios da originalidade e da novidade, e havendo colidência entre nome empresarial e marca, entendo que o registro anterior deve prevalecer. Assim, a improcedência do pedido se impõe (fl. 568).

Com efeito, a apelante arquivou contrato social em 28.8.1989 como "Consórcio Birigüi" (fls. 21/24). Em 28.12.1990, alterou o nome comercial para "Contempla Consórcio Nacional S/C Ltda." (fls. 29/30). O contrato social de "Contempla Administradora de Consórcios S/C Ltda.", por sua vez, foi arquivado em 21.7.1989 (fls. 154/155). Portanto, a recorrida adotou a expressão "contempla" antes da apelante, tendo preferência em seu uso.

Não bastasse isso, no caso em exame não restou demonstrado que a utilização da mesma palavra no nome comercial provocou confusão entre consumidores e fornecedores.

Embora se dediquem ao mesmo ramo de atividade, qual seja, administração de consórcios, as empresas atuam em regiões geográficas diferentes. A insurgente tem sede na cidade de Birigüi - SP e concentra suas atividades naquela região, ao passo que a recorrida situa-se na cidade de Araranguá, sul deste Estado, com atividades nesta área. O laudo pericial confirmou esta conclusão (fls.345/347). (SANTA CATARINA, 2009a, grifo nosso).

Vislumbra-se que o tribunal, *in casu*, privilegiou o registro realizado anteriormente, independente do órgão em que fora realizado, ao passo que negou provimento ao recurso e manteve a sentença prolatada pelo magistrado *a quo*.

Enfim, o acórdão de nº 1999.005336-9 (SANTA CATARINA, 1999) apresenta ainda como fundamento para a resolução da colidência o disposto pela Convenção da União de Paris, citando ao longo de seu corpo decisões de outros tribunais como, por exemplo, o Recurso Especial nº 119.998/SP, cujo trecho apontado, inclusive, faz parte da sua ementa:

COMERCIAL - MARCA - NOME - INPI - REGISTRO - CONFLITO - ATIVIDADE DAS EMPRESAS - ESPECIFICIDADE

"I - Não há confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro é feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços. O nome comercial, por seu turno, identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio.

II - Sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidência, por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário do 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.

III - No sistema jurídico nacional, tanto a marca, pelo Código de Propriedade Industrial, quanto o nome comercial, pela Convenção de Paris, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 75.572/75, são protegidos juridicamente, conferindo ao titular respectivo o direito de sua utilização.

IV - Havendo colidência entre marca e parte do nome comercial, sendo distintas as atividades das duas empresas, a fim de garantir a proteção jurídica tanto a uma quanto a outro, determina-se ao proprietário do nome que se abstenha de utilizar isoladamente a expressão que constitui a marca registrada pelo outro, terceiro, de propriedade deste, sem prejuízo da utilização do seu nome comercial por inteiro" (REsp n.º 119.998/SP, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). (SANTA CATARINA, 1999, grifo nosso).

Por outro lado, extrai-se da pesquisa realizada duas jurisprudências deste tribunal que, de modo contrário ao até então exposto, privilegiam a tutela da marca em detrimento do nome empresarial.

O acórdão de nº 2006.023581-4 (SANTA CATARINA, 2010b) restou proferido no recurso de apelação promovido por Elipse Software Ltda nos autos de ação ordinária por violação de marca, concorrência desleal e indenização, promovida pela recorrente em desfavor de Elipse Ltda – ME.

Alega a recorrente que possui o registro da marca “Elipse” junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a qual vem sendo utilizada pela apelada de forma indevida para exercício da mesma atividade da autora (comercialização de software). A apelada, por sua vez, manifestou-se alegando trabalhar com catálogos de livros, sendo, portanto, ramo diverso daquele em que atua a autora e em estado da federação distinto, razão pela qual não haveria qualquer ilícito marcário. (SANTA CATARINA, 2010b).

Na decisão, o Tribunal discorre que por serem as Juntas Comerciais órgãos de atuação em limite espacial, estado federado a que se vinculam, para a proteção do nome empresarial nos demais estados, deve-se levar a registro os seus atos constitutivos nas demais juntas. Extrai-se a ementa decisão do pretório:

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENDIDA ABSTENÇÃO DO USO DE NOME EMPRESARIAL - ALEGADA EXCLUSIVIDADE - REGISTRO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA NA JUNTA COMERCIAL - LIMITAÇÃO ESPACIAL – ESTADO FEDERADO A QUE SE VINCULA - DESPROVIMENTO DO APELO.

A proteção do nome da empresa, no sentido de exclusividade em seu uso, tem amparo a partir do registro de seus atos constitutivos na Junta Comercial, cuja atuação tem limite espacial: o estado federado a que se vincula.

Sendo pretendida a proteção do nome empresarial em todo o território nacional ou em alguma região específica, a sociedade empresária deve proceder ao registro nas Juntas Comerciais vinculadas às Unidades da Federação abrangidas.

Providenciado o registro apenas no Estado do Rio Grande do Sul, a apelante não tem direito à proteção no Estado de Santa Catarina, onde não foi efetivado o registro.

[...]

DIREITO À EXCLUSIVIDADE DA MARCA - REGISTRO NO INPI - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE - ANÁLISE ESPECÍFICA DO CASO CONCRETO - INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL.

O direito à exclusividade no uso da marca nasce com seu registro no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Entretanto, não basta o simples registro; a proteção das marcas deve ser feita com a observância de dois princípios norteadores, quais sejam: especialidade e territorialidade. Tal interpretação principiológica faz com que a norma seja adequada aos inúmeros casos concretos de modo razoável e proporcional, sem haver a simples incidência da letra fria da lei.

Pelo princípio da territorialidade, uma vez registrada no INPI, ainda que explorada apenas em determinada região, a proteção da marca abrangerá todo o território nacional, ao contrário do que ocorre com o nome comercial. [...]. (SANTA CATARINA, 2010b, grifo nosso).

Assim, decidiu o tribunal que, no que tange à proteção do nome empresarial, caso a apelante pretendesse abranger a área de atuação da ré, deveria ter providenciado o registro nas demais juntas comerciais.

Ademais, ainda manifesta-se acerca da proteção da marca:

Pelo **princípio da territorialidade**, uma vez registrada no INPI, ainda que explorada apenas em determinada região, a proteção da marca abrangerá todo o território nacional, ao contrário do que ocorre com o nome comercial, conforme, conforme dito alhures.

Por outro lado o **princípio da especialidade** – também chamado de especificidade ou novidade relativa – protege a marca vinculado ao tipo de produto ou serviço indicado no momento do depósito do pedido de registro no INPI.

O direito à exclusividade refere-se especificamente à classe a que pertence o produto ou serviço, salvo quando se tratar de marca declarada notória ou de alto renome pelo INPI, oportunidade em que a exclusividade alcança todos os ramos de atividade. (SANTA CATARINA, 2010b, grifo nosso).

Todavia, neste caso a corte de justiça entendeu não estar satisfatoriamente comprovada a alegação de possibilidade de indução dos consumidores em erro, tendo em vista os ramos distintos de atuação, indo ao encontro do que prevê o princípio da especialidade.

Por fim, no mesmo sentido é o julgado de nº 2010.035246-7 (SANTA CATARINA, 2011a), proferido em agravo de instrumento interposto por Yareah Confecção de Roupas e Estamparia Ltda ME contra a decisão do Juiz da 1ª Vara de Direito Civil da comarca de São José, nos autos movidos em desfavor de Black Trunk Vestuário Ltda ME.

A agravante alega ser proprietária exclusiva da marca “Black Trunks” registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e a requerida vem utilizando-se da denominação “Black Trunk”, configurando concorrência desleal, vantagem indevida e prejuízo à empresa e aos consumidores. (SANTA CATARINA, 2011a).

Extrai-se a ementa do acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPREENDIMENTOS DISTINTOS. MESMO RAMO DE ATIVIDADE. ELEMENTOS DA EMPRESA. DENOMINAÇÃO. **COLIDÊNCIA. MARCA, NOME EMPRESARIAL, TÍTULO DO ESTABELECIMENTO E DOMÍNIO DE SÍTIO. CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES. MARCA REGISTRADA NO INPI. PROPRIEDADE EXCLUSIVA. PROTEÇÃO NACIONAL. RECURSO PROVIDO.**

A marca registrada perante o INPI garante a propriedade exclusiva e possui proteção em âmbito nacional. Prevalece, portanto, sobre: marca não registrada anteriormente, nome empresarial, título de estabelecimento e domínio de sítio. (SANTA CATARINA, 2011a, grifo nosso).

A discussão, *in casu*, trata-se do uso comum da expressão “Black Trunks” ou “Black Trunk” por empresas pertencentes ao mesmo ramo empresarial, sendo que, enquanto uma utiliza como marca, a outra usa como nome empresarial. (SANTA CATARINA, 2011a).

O tribunal de justiça entendeu que por a recorrente ter comprovado o registro da marca “Black Trunks” no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, constitui-se como única e exclusiva proprietária da marca no âmbito nacional, salientando, inclusive, que a

proteção do nome empresarial restringe-se ao estado da Junta Comercial em que foi registrado. (SANTA CATARINA, 2011a).

Colhe-se do corpo do acórdão:

[...] Agora, pois, analisa-se o conflito entre a marca pertencente à recorrente ("Black Trunks") e o nome empresarial ("Black Trunk Vestuário Ltda. ME") e título do estabelecimento ("Black Trunk") da recorrida.

[...] Basta, portanto, a caracterização de dois requisitos: mesmo ramo de atividade e identidade capaz de confundir os consumidores. Tais pressupostos, juntos, impedem a continuidade de designação idêntica à marca de uma empresa e nome empresarial e fantasia de outra. Frisa-se que, na situação em exame, ambos estão evidentemente configurados.

No conflito, a marca prevalece; afinal, tem proteção em âmbito nacional, enquanto o nome empresarial restringe-se ao Estado da respectiva Junta Comercial, salvo quando o registro, a título de maior salvaguarda, é efetuado em outras unidades federativas.

[...] **No caso em concreto, uma vez que a agravada não comprovou proteção além dos limites territoriais do registro realizado no seu Estado, prioriza-se a marca da agravante.** [...]. (SANTA CATARINA, 2011a, grifo nosso).

Logo, o tribunal entendeu que se faz necessário o registro do nome empresarial nas demais juntas comerciais do país, para que seja possível a extensão de sua proteção ao âmbito nacional, diferentemente do que ocorre com a marca, que uma vez registra na autarquia competente confere ao proprietário exclusividade em todo o território nacional.

Neste norte, foi proferido similarmente o acórdão de nº 2011.036865-2 (SANTA CATARINA, 2014) no recurso de apelação interposto por Santa Catarina Convênios Ltda Me, contra a sentença de procedência proferida nos autos da ação condenatória promovida por Carlos Eduardo Correa & Cia Ltda EPP contra a recorrente, objetivando a vedação da utilização da expressão "Santa Catarina" por parte da ré, uma vez que alega ser sua legítima detentora junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

A apelante sustentou a legalidade do uso da marca "Santa Catarina" por si, aduzindo não haver qualquer identidade ou confusão na sua utilização por atuarem em ramos de atividade distintos. Entretanto, o tribunal manteve a sentença proferida pelo o juízo *a quo* em sua integralidade, extraindo-se do corpo do julgado correspondência à jurisprudência de nº 2010.035246-7, anteriormente abordada. (SANTA CATARINA, 2014).

Colhe-se a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME EMPRESARIAL E MARCA. PEDIDOS DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E CONDENAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ.

[...]

MÉRITO. USO DA INSÍGNIA "SANTA CATARINA" PELA EMPRESA RÉ. MARCA REGISTRADA PELO AUTOR NA CLASSE 36 JUNTO AO

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL Â– INPI. ATUAÇÃO NO MESMO RAMO COMERCIAL DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR E SERVIÇOS FUNERÁRIOS. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NA MESMA REGIÃO DE ATUAÇÃO DA AUTORA (VALE DO ITAJAÍ). PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM A CONFUSÃO DAS EMPRESAS PERANTE OS CONSUMIDORES. **USO ILEGAL DE MARCA E DA INSÍGNIA "SANTA CATARINA" NO NOME EMPRESARIAL.** ORDEM INIBITÓRIA MANTIDA. APROVEITAMENTO ILÍCITO, PELA RÉ, DA REPUTAÇÃO E DOS INVESTIMENTOS EM MARKETING PROMOVIDOS PELA AUTORA. PREJUÍZO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (SANTA CATARINA, 2014, grifo nosso).

Diante do exposto, percebe-se que das pesquisas realizadas na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, os julgados nº 2004.002216-6, nº 2004.027330-6, nº 2006.00445-7, nº 2007.055549-6 e nº 2008.072127-0 basearam-se especialmente no critério previsto pelo Princípio da Anterioridade, privilegiando a tutela do nome empresarial anteriormente registrado na Junta Comercial competente.

Com relação ao julgado de nº 1999.005336-9, que se apresentou no mesmo sentido das decisões ora mencionadas, fundamentou-se, ainda, no disposto pelo artigo 8º da Convenção da União de Paris (1883) no que se refere à proteção do nome empresarial em todos os estados federados, conforme já observado em capítulos anteriores.

Além do critério da anterioridade, verifica-se que as decisões em comento alicerçaram-se em outros dois princípios analisados em capítulos próprios do presente trabalho, o princípio da novidade e o da especificidade, sendo este último utilizado para averiguação da existência ou não de manifesta colidência entre os sinais distintivos, capaz de ensejar confusão aos consumidores.

De outro modo, os acórdãos de nº 2006.023581-4, nº 2010.035246-7 e nº 2011.036865-2 deferiram prioridade à marca devidamente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ainda que posteriormente ao nome empresarial registrado na Junta Comercial, em âmbito estadual.

Para tanto, a decisão de nº 2006.023581-4 utilizou como fundamentação os princípios da territorialidade e especialidade, estudados nos capítulos que a este antecedem, ao passo que os julgados de nº 2010.035246-7 e nº 2011.036865-2 embasaram-se na proteção nacional da marca, prevista na Lei de Propriedade Industrial.

Constata-se, ainda, que a Primeira Câmara de Direito Civil; Primeira, Quarta e Quinta Câmaras de Direito Comercial e a Câmara Especial Temporária de Direito Civil mostram uma tendência de julgamento no tocante à prioridade do nome empresarial.

Por sua vez, a Segunda Câmara de Direito Comercial manifestou-se em suas decisões privilegiando a marca registrada em detrimento do nome. Neste sentido, ainda, decidiu a Primeira Câmara de Direito Comercial no julgado de nº 2010.035246-7, o que vai de encontro à decisão por esta anteriormente prolatada (nº 2007.055549-6).

Conclui-se, assim, que embora se encontre um número maior de julgados que deferiram a prioridade ao nome empresarial anteriormente registrado na Junta Comercial, ou seja, privilegiaram o Princípio da Anterioridade, as decisões mais recentes do pretório privilegiaram o registro da marca realizado no INPI em detrimento daquele sinal distintivo.

Ademais, ainda em primeiro grau de jurisdição pode-se observar, da análise dos relatórios dos julgados aqui abordados, que as decisões seguem neste mesmo sentido, havendo um maior número de casos em que o nome empresarial teve sua proteção garantida em desfavor de marca posteriormente registrada no INPI.

Não obstante isto, a existência de decisões divergentes dentro de um mesmo tribunal e até mesmo dentro de uma mesma Câmara de julgamento ocasiona certa instabilidade ao jurisdicionado, ao passo que podem existir decisões diferentes para casos semelhantes ou idênticos, em que se discuta a colidência entre marca e nome empresarial.

E, assim sendo, poderão os titulares da marca e do nome empresarial estar à mercê da própria sorte, tendo em vista a distribuição do seu processo entre as respectivas câmaras do órgão colegiado.

Desta forma, ainda que as decisões mais recentes tenham privilegiado a marca, não há como se garantir que ainda não sejam proferidas decisões beneficiando a tutela do nome empresarial, diante da sua colidência com marca posteriormente registrada.

4.2.2 Superior Tribunal de Justiça

No que se refere ao Superior Tribunal de Justiça, encontrou-se o total de 42 julgados, dos quais se extraem os acórdãos de nº 1.184.867/SC, nº 1.204.488/RS, nº 1.191.612/PA, nº 1.359.666/RJ e nº 1.232.658/SP, que entendem dever ser privilegiada a marca em detrimento do nome empresarial, ainda que este seja registrado anteriormente na Junta Comercial, sendo que os demais julgados encontrados não se encaixavam no problema do presente estudo.

Desta feita, passa-se a analisar os fundamentos adotados pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.

O Recurso Especial nº 1.184.867/SC (BRASIL, 2014) diz respeito a uma ação ajuizada pela Multimed Distribuidora de Medicamentos Ltda em desfavor do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, na qual requer o restabelecimento de seu registro para marca “MULTIMED”, tendo em vista que este restou cancelado em decorrência de procedimento administrativo de nulidade movido por Multiclínica Serviços de Saúde Ltda.

Colhe-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP.

[...]

3. A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e § 1º da Lei n. 9.279/1996. (REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 e REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/2010).

4. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013).

5. No caso concreto, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que deve ser dada prioridade ao nome empresarial em detrimento da marca, se o arquivamento na junta comercial ocorreu antes do depósito desta no INPI. Para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro constitua óbice a registro de marca, à luz do princípio da territorialidade, faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o território nacional. Porém, é incontroverso da moldura fática que o registro dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de Blumenau/SC.

6. A Convenção da União de Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, do qual faz parte o Brasil (<<http://www.wipo.int/treaties/en>>). É verdade que o art. 8º da dita Convenção estabelece que "O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio." Não obstante, o escopo desse dispositivo é assegurar a proteção do nome empresarial de determinada sociedade em país diverso do de sua origem, que seja signatário da CUP, e não em seu país natal, onde deve-se atentar às leis locais.

7. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "susceptível de causar confusão ou associação com marca alheia". Sob o enfoque

pelo ângulo do direito marcário, a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas é notória, por possuírem identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se destinarem ao segmento mercadológico médico. Assim, é inviável admitir a coexistência de tais marcas.

8. Ainda que não tivesse sido reconhecido o direito de precedência do registro n. 816805776 para a marca mista MULTIMED, ao contrário do que sugere o Tribunal a quo, não seria possível concluir pela nulidade deste. Isso porque tal registro foi concedido em 1994, não sofrendo nenhuma impugnação por parte da autora, seja administrativamente no prazo de seis meses (art. 101 da Lei n. 5.772/1971, correspondente ao atual 169 da Lei n. 9.279/1996), seja judicialmente no prazo de 5 anos, nos termos do art. 174 da Lei n. 9.279/1996. Desse modo, está preclusa a possibilidade de questionar tal registro por meio de processo administrativo de nulidade, bem como por meio de ação de nulidade de registro. Este só poderá ser impugnado por meio de processo administrativo de caducidade e se preenchidos os requisitos legais, nos termos da Lei da Propriedade Industrial.

[...] 11. Recurso especial provido. (BRASIL, 2014, grifo nosso).

O juízo competente em primeiro grau de jurisdição julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando a autarquia à indenização dos prejuízos sofridos pela demandante em razão da ruptura do contrato de licenciamento da marca Multimed firmado com terceiro em virtude do registro marcário daquela ter sido atacado por processo administrativo de nulidade. (BRASIL, 2014).

Diante disso, tendo em vista que a apelação interposta pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região restou negada, interpôs o referido Recurso Especial sustentando a ofensa aos artigos 129, caput, 174, § 1º e 168 a 175 da Lei nº 9.279/1996 e do artigo 8º da Convenção da União de Paris e 33 da Lei nº 8.934/1994. (BRASIL, 2014).

Aduz a recorrente que é adotado o sistema atributivo no direito brasileiro, ou seja, o signo é dado a aquele que primeiro vindicar, e afirma, ainda, ser equivocada a aplicação do artigo 8º da Convenção da União de Paris – CUP, uma vez que está visa regulamentar as marcas em âmbito internacional, e não o conflito entre marcas dentro do país. (BRASIL, 2014).

In casu, a questão em exame refere-se justamente ao objeto de estudo do presente trabalho, uma vez que é relativa ao conflito da expressão “Multimed”, utilizada pela autora em seu nome empresarial, registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina desde 18/12/1987 e a marca Multimed registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial pela Multiclínica Serviços de Saúde Ltda apenas em 1994.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que diante da proteção do nome empresarial, haveria prioridade por parte da autora, ora recorrida, e o registro concedido para a marca Multimed é que deveria ser anulado.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as formas de proteção ao nome empresarial e a marca não se confundem e que, no caso de colidência entre marca e nome empresarial, com fulcro nos artigos 124 e 129, *caput*, da Lei de Propriedade Industrial e do artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal, o conflito não pode ser resolvido apenas sob a ótica do Princípio da Anterioridade do registro, de modo que devem ser levados em conta os princípios da territorialidade e da especificidade. (BRASIL, 2014).

Nesta toada, extrai-se do corpo do acórdão:

Aliás, conforme esclarecido pela Terceira Turma no Resp n. 1204488/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, "A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca - que possui proteção nacional -, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja "susceptível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada" (REsp 1204488/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011). (BRASIL, 2014). (grifo do autor).

Neste caso, portanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a decisão proferida pelo tribunal de origem estava equivocada, pois para que a reprodução ou imitação de nome empresarial seja óbice para o registro de marca posterior, faz-se necessário a extensão do registro no nome empresarial aos outros estados da federação, à luz do princípio da territorialidade, conforme o disposto no artigo 1.166 do Código Civil. (BRASIL, 2002).

E, assim sendo, concluiu pela inaplicabilidade do artigo 8º da Convenção da União de Paris (1883), sob o argumento de que:

É verdade que o art. 8º da dita Convenção estabelece que "O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio."

Não obstante, o escopo desse dispositivo é assegurar a proteção do nome empresarial de determinada sociedade em país diverso do de sua origem, que seja signatário da CUP, e não em seu país natal, onde deve-se atentar às leis locais.

E, nesse sentido, não se pode olvidar que o art. 1.166 do Código Civil de 2002 estabelece que "A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado". (BRASIL, 2014).

Logo, apesar do que dispõe o artigo da Convenção Unionista, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a lei local com relação a conflitos entre nome empresarial no país de sua origem, de modo que deva ser privilegiada a tutela da marca.

No mesmo sentido é o Recurso Especial nº 1.204.488/RS (BRASIL, 2011), no qual o Instituto Nacional da Propriedade Industrial também figura como recorrente. Transcreve-se a respectiva ementa:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. **REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.**

1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 – corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da LPI –, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.

3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes.

4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes.

6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca – que possui proteção nacional –, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja “susceptível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”. Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada.

[...] 8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança. (BRASIL, 2011, grifo nosso).

Trata-se de Recurso Especial interposto em mandado de segurança, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que acolheu o pedido de cancelamento da decisão administrativa que deferiu o registro da marca “Street Crime Gang”, por violação do artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial, por esta reproduzir elemento do nome empresarial “Gang Comércio de Vestuário Ltda”, constituída anteriormente ao depósito do registro marcário. (BRASIL, 2011).

A questão em comento refere-se ao conflito da marca “Street Crime Gang”, registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 17/09/1999, e do nome empresarial “Gang Comércio de Vestuário Ltda”, registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em 27/04/1976, ou seja, vinte anos antes do registro da marca. (BRASIL, 2011).

O tribunal superior decidiu de mesmo modo por privilegiar a marca, invocando o Princípio da Territorialidade, uma vez que a proteção concedida ao nome comercial não foi estendida a todo território nacional através do arquivamento dos atos constitutivos nas demais Juntas Comerciais do país, razão pela qual o conflito entre nome empresarial e marca não pode ser resolvido tão somente com base no Princípio da Anterioridade. (BRASIL, 2011).

Colhe-se da decisão:

Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do **critério da anterioridade**, devendo-se também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o **princípio da territorialidade**, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o **princípio da especificidade**, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

[...]

Conforme já exposto, atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que foram registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais.

[...]

Desse modo, conclui-se que, à frente do risco de ocorrência de associação de ideias ou confusão no mercado, o art. 124, V, da LPI exige que a proteção do nome empresarial a ser tutelado tenha proteção nacional. Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, é possível, assim, a convivência entre o nome empresarial GANG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO e a marca STREET CRIME GANG. (BRASIL, 2011, grifo nosso).

Denota-se que em ambos os casos o Superior Tribunal de Justiça privilegiou a marca em detrimento do nome empresarial, entendendo que deva ser levado em conta o Princípio da Territorialidade, precipuamente com relação à abrangência da proteção conferida aos institutos.

Todavia, neste acórdão o tribunal entendeu pelo cabimento da convivência entre os dois sinais distintivos devido à ausência de confusão entre as expressões, conforme a decisão de primeiro grau de jurisdição proferida pela 1ª Vara Federal da Comarca de Porto Alegre, *in verbis*:

No caso em tela, não há ofensa ao art. 124 da Lei nº 9.279/96 ainda que exista parcial semelhança entre os nomes. A marca “Street Crime Gang”, embora utilize a expressão “gang”, foi formada em conjunto com outros vocábulos da língua inglesa, que traduzidos significam “ganguê de crime de rua”, ou seja, a expressão traz um significado próprio, não confundível ou capaz de gerar associação com a marca “gang”, de propriedade da impetrante. (BRASIL, 2011).

Ainda, assim foi a decisão do Recurso Especial nº 1.191.612/PA (BRASIL, 2013a), que embora tenha decidido pela possibilidade de convivência entre o nome empresarial e a marca em discussão, explana o entendimento de que a análise do conflito entre os institutos não pode ser resolvida apenas com base na anterioridade do registro:

[...] conforme o entendimento desta Corte, a eventual colidência entre nome empresarial e marca não pode ser resolvida apenas sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo-se ter em conta outros dois princípios, quais sejam: a) princípio da territorialidade, relativo ao âmbito geográfico de proteção; b) o princípio da especificidade, referente ao tipo de produto ou serviço. (BRASIL, 2013a).

No caso em questão, a recorrente Sociedade Civil Instituto Vera Cruz possui seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Pará desde 1957, enquanto que a Associação Universitária Iteramericana registrou a marca “Vera Cruz” junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 1986. (BRASIL, 2013a).

Entretanto, não obstante a recorrida tenha realizado o registro da marca perante o INPI, o tribunal manifestou-se afirmando que tal registro não teria o condão de impedir o uso da expressão “Vera Cruz” pela recorrente, eis que além de devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Pará, inexistente nesse caso a possibilidade de confusão entre os produtos e/ou serviços das partes litigantes, em função da posição geográfica diversa existente entre as litigantes, de modo que seria possível a convivência entre ambas.² (BRASIL, 2013a).

Colhe-se ementa do acórdão:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. NOME EMPRESARIAL. PROTEÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO EM QUE REGISTRADO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

²Diante disso, o acórdão nº 1.191.612/PA reconheceu o direito da recorrente em utilizar da expressão “Vera Cruz” apenas no âmbito territorial em que registrado o seu nome empresarial, ou seja, no estado do Pará. (BRASIL, 2013a).

1 - 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**.

4 – Precedentes específicos desta Corte, especialmente o acórdão no Recurso Especial nº 1.232.658/SP (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012): **"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"**.

5. *RECURSO ESPECIAL PROVIDO*. (BRASIL, 2013a, grifo nosso).

Remete-se, ainda, ao Recurso Especial de nº 1.359.666/RJ (BRASIL, 2013b), interposto por Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Estado de São Paulo – AFABESP nos autos de ação declaratória de nulidade de atos administrativos, abstenção de uso de marca e de reparação de perdas e danos, ajuizada por Associação dos Funcionários Aposentados do Banrisul, em desfavor da recorrente e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), na qual a autora objetivava a anulação da marca “AFABAN”, sob a alegação de ter arquivado os seus atos constitutivos em Cartório de Registro Civil de Pessoas da Cidade de Porto Alegre/RS em junho de 1989, data anterior à obtenção por parte da recorrente do registro da expressão como marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em julho de 1998.

A discussão em pauta seria, portanto, se a Associação dos Funcionários Aposentados do Banrisul possui proteção exclusiva ao termo “AFABAN”, já que apenas arquivou os seus atos constitutivos na Junta Comercial da cidade de Porto Alegre/SC em 1989, não procedendo a qualquer arquivamento complementar nas Juntas Comerciais dos demais estados, ainda que a Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Estado de São Paulo – AFABESP tenha procedido ao registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial em momento posterior. (BRASIL, 2013b).

O magistrado julgou parcialmente procedente o pedido em primeiro grau de jurisdição, para condenar a Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Estado de São Paulo – AFABESP a abster-se de utilizar da expressão “AFABAN”, sendo que restou negado provimento às apelações interpostas da referida decisão. (BRASIL, 2013b).

Todavia, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, decidiu de modo diverso, conforme colhe-se do corpo do acórdão:

De acordo com o art. 1.166 do CC/02, a inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

Essa tutela ao nome empresarial, inicialmente conferida nos limites do Estado em que se promover o registro, pode ser estendida a todo o território nacional, mediante arquivamento de pedido de proteção de nomes empresariais nas Juntas Comerciais dos demais Estados, devendo, outrossim, ser compreendida de modo relativo, o que significa que o registro mais antigo não tem o condão de impedir “a utilização de nome em segmento diverso, sobretudo quando não se verifica qualquer confusão, prejuízo ou vantagem indevida no seu emprego” (REsp 262.643/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS, DJe de 17/03/2010).

[...]

Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, devendo-se, também, levar em consideração um princípio básico do direito marcário nacional, qual seja, o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção.

[...]

Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que foram registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais.

Desta feita, verifica-se que o TJ/RJ, ao decidir que a ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANRISUL possui proteção ampla quanto ao registro anulando - "AFABAN" -, tendo em vista que o mesmo valer-se-ia de elemento característico da denominação de associação constituída em época anterior à data do depósito, contrariou o **atual entendimento do STJ no sentido de que 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 localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica**. Nesse sentido: REsp 1.204.488/RS, 3ª Turma, de minha relatoria, DJe 2.3.2011; REsp 971.026/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 2.3.2011; e EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezini, DJ 27.6.2005. (BRASIL, 2013b, grifo nosso).

Neste norte, o pretório entendeu que a Associação dos Funcionários Aposentados do Banrisul tem direito a fazer uso da expressão “AFABAN” apenas nos limites do território do estado em que arquivou seus atos constitutivos, ou seja, no estado do Rio Grande do Sul, conforme se vislumbra na ementa no julgado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS, DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS. REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL.

1. Atualmente, a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se

for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais.
Precedentes.

2. Recurso especial provido. (BRASIL, 2013b, grifo nosso).

Por fim, no Recurso Especial de nº 1.232.658/SP (BRASIL, 2012), interposto por Yahoo! Inc. e Yahoo! do Brasil Internet Ltda em ação cominatória cumulada por perdas e danos, ajuizada pelas decorrentes contra Arcor do Brasil Ltda, o entendimento adotado pelo tribunal revela-se o mesmo dos julgados demais julgados analisados neste tópico, conforme depreende-se da ementa ora transcrita:

COMERCIAL. MARCA. PROTEÇÃO. LIMITES. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. REQUISITOS. COLIDÊNCIA COM SIGNOS DISTINTIVOS SUJEITOS A OUTRAS MODALIDADES DE PROTEÇÃO. AFERIAÇÃO.

[...]

2. Essa proteção varia conforme o grau de conhecimento de que desfruta a marca no mercado. Prevalecem, como regra, os princípios da territorialidade e da especialidade. Esses princípios, no entanto, comportam exceções, notadamente quando se verifica o fenômeno do “extravasamento do símbolo”, ou seja, marcas cujo conhecimento pelo público e/ou mercado ultrapassa o âmbito de proteção conferido pelo registro.

3. A LPI reconhece duas formas de “extravasamento do símbolo”, atuando no sentido de mitigar princípios informadores do registro de marcas. Na primeira hipótese temos o que o art. 125 da LPI denomina marca de alto renome, em que há temperamento do princípio da especialidade e no segundo caso o que o art. 126 da LPI chama de marca notoriamente conhecida, em que há abrandamento do princípio da territorialidade.

4. Exceção feita ao caso de alto renome, o registro da marca não confere ao titular a propriedade sobre o signo ou sinal distintivo, mas o direito de dele se utilizar, com exclusividade, para o desenvolvimento de uma atividade dentro de um determinado nicho de mercado.

[...]

6. 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.

7. Recurso especial a que se nega provimento. (BRASIL, 2012, grifo nosso).

Em contrapartida, neste último caso, a lide restringe-se em determinar se a conduta da recorrida implica ou não a violação da marca Yahoo!, registrada pelas recorrentes, considerando que o tribunal estadual aduziu que a marca em discussão tem reconhecimento indiscutível por parte dos usuários da internet, concluindo assim pela sua notoriedade neste âmbito, não caracterizando, pois, o conflito entre marca e nome empresarial objeto do presente estudo. (BRASIL, 2012).

Por outro lado, embora não tenham sido encontradas jurisprudências que privilegiassem a tutela do nome empresarial em detrimento da marca com base nos critérios

de pesquisa adotados, colhem-se as ementas dos acórdãos do Recurso Especial nº 6.169/AM e do Recurso Especial nº 30.636/SC, as quais decidem neste sentido e foram mencionados em julgados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

NOME COMERCIAL. DIREITO A EXCLUSIVIDADE. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. PREVALENCIA.

O direito ao uso exclusivo do nome comercial em todo território nacional não está sujeito a registro no INPI, e surge tão só com a constituição jurídica da sociedade, através do registro de seus atos constitutivos no Registro do Comércio, devendo prevalecer o registro do nome comercial feito com anterioridade, no caso de firmas com a mesma denominação e objeto social semelhante, que possibilite confusão. Lei 4726/65, art. 38, IX; Dlei 1005/69, art. 166; Lei 5772/71, arts. 65, item 5, e 119; Convenção de Paris, de 1888, adotada no Brasil pelo decreto 75.572/75.

Recuso especial conhecido e provido. (BRASIL, 1991, grifo nosso).

E, ainda:

DIREITO COMERCIAL. COLIDENCIA DE EXPRESSÃO ("PE QUENTE") UTILIZADA COMO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO POR EMPRESAS DE MESM AREA DE ATUAÇÃO (REVENDA DE LOTERIAS). REGISTRO ANTERIOR NA JUNTA COMERCIAL DE SANTA CATARINA. PREVALENCIA SOBRE REGISTRO DE MARCA, POSTERIOR NO INPI. NOVIDADE E ORIGINALIDADE COMO FATORES DETERMINANTES. ARTS. 59 E 64 D LEI 5772/71. RECURSO DESACOLHIDO.

I – Tanto o registro realizado nas Juntas Comerciais (denominação social ou nome fantasia), quanto ao levado a efeito junto ao INPI (marca), conferem a empresa que os tenha obtido o direito de utilizar com exclusividade, em todo o território nacional, a expressão que lhes constitui como título de estabelecimento, como sinal externo capaz de distingui-la, perante a generalidade das pessoas, de outras que operem no mesmo ramo de atividade.

II – Havendo conflito entre referidos registros, prevalece o mais antigo, em respeito aos critérios da originalidade e novidade. (BRASIL, 1993, grifo nosso).

Ademais, menciona-se excerto do Recurso Especial nº 1.359.666/RJ (BRASIL, 2013b), neste tópico já abordado, que remete ao referido entendimento como precedente mais antigo desta corte de justiça:

Nesse contexto, há de se consignar que, não obstante os precedentes mais antigos desta Corte tenham se afiliado ao entendimento de que o registro dos atos constitutivos da sociedade em qualquer Junta Comercial do país conceda direito de exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional (REsp 9.142-0/SP, 4ª Turma, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 20.4.1992 e REsp 37.646/RJ, 4ª Turma, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 13.6.1994), tal orientação, que encontrava respaldo no Decreto 75.572/75, não foi adotada pelo Decreto 1.800/96 (art. 61) e pelo atual diploma civil (art. 1.166), ocasionando uma alteração no tratamento legal dispensado à matéria, inclusive pelo STJ. (BRASIL, 2013b).

Isto posto, percebe-se que na maior parte dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento adotado pelo órgão superior é de que a análise da colidência entre estes dois institutos não pode ser dirimida exclusivamente com base no Princípio da

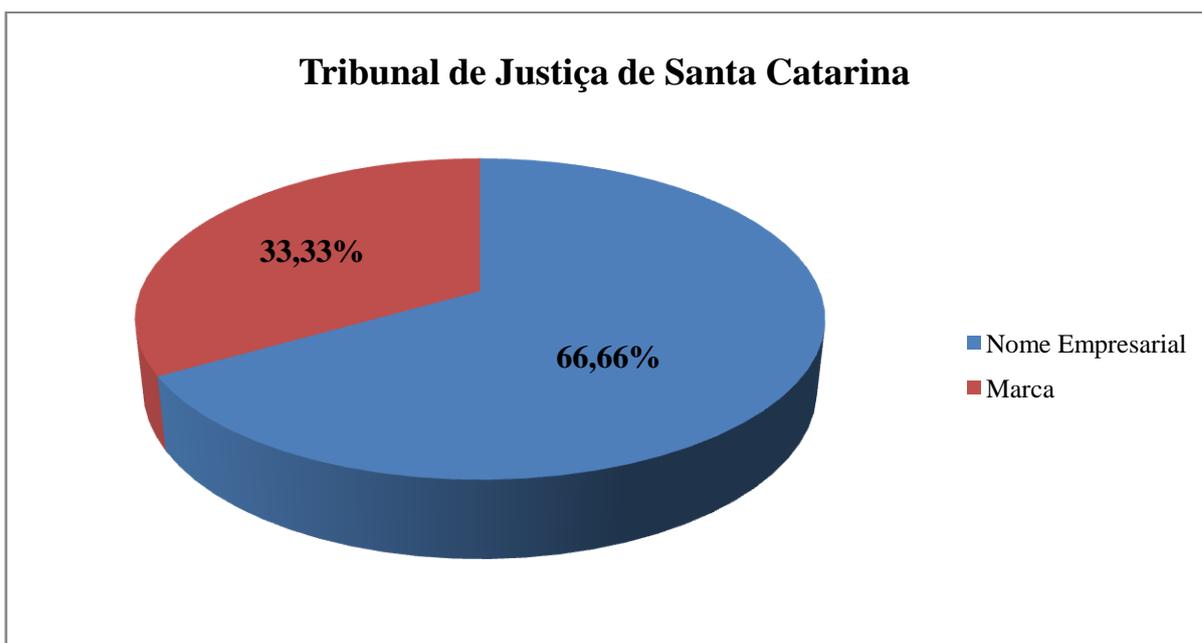
Anterioridade, devendo ser levado em conta, ainda, o Princípio da Territorialidade e o da Especificidade, dependendo do caso concreto.

Assim sendo, passa-se a análise comparativa dos entendimentos adotados pelos tribunais trabalhados neste capítulo, diante da existência de colidência entre nome empresarial e marca, sendo aquele registrado anteriormente na Junta Comercial.

4.2.3 Da comparação dos entendimentos adotados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça com relação à aplicação do Princípio da Anterioridade diante da colidência entre nome empresarial e marca

Analisando detidamente as jurisprudências colhidas do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, as quais tratam acerca do colidência entre nome empresarial e marca, sendo aquele registrado anteriormente na Junta Comercial e esta posteriormente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, observa-se que 66,66% dos acórdãos privilegiaram a tutela do nome empresarial anteriormente registrado na Junta Comercial, enquanto que 33,33% dos julgados deferiram o privilégio de uso exclusivo à marca posteriormente registrada na autarquia competente. Com base nestes dados, foi confeccionada a seguinte representação gráfica:

Gráfico 1 – Decisões emanadas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com relação à colidência entre nome empresarial e marca, nos moldes do problema apresentado



Fonte: elaboração da autora, 2015.

A partir da pesquisa realizada, colhem-se acórdãos datados desde 1999 até 2014, sendo que 66,66% destes privilegiaram o nome empresarial em detrimento da marca, valendo-se para tanto da vedação prevista no artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial, do disposto no artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal (BRASIL, 1988) e do Princípio da Anterioridade, predominante na maioria das decisões do tribunal.

Alguns dos julgados ainda mencionam a proteção internacional do nome empresarial prevista pelo artigo 8º da Convenção da União de Paris (1883), que permite a priorização do nome empresarial registrado anteriormente, não obstante o âmbito de proteção estadual previsto no Código Civil (BRASIL, 2002).

Discorrem, em suma, com base na fundamentação supracitada, que diante da colidência entre nome empresarial e marca, a solução da controvérsia parte da análise da anterioridade do registro, independente do órgão em que este tenha se efetivado, no Instituto da Propriedade Industrial, no caso da marca, ou na Junta Comercial, no caso do nome empresarial.

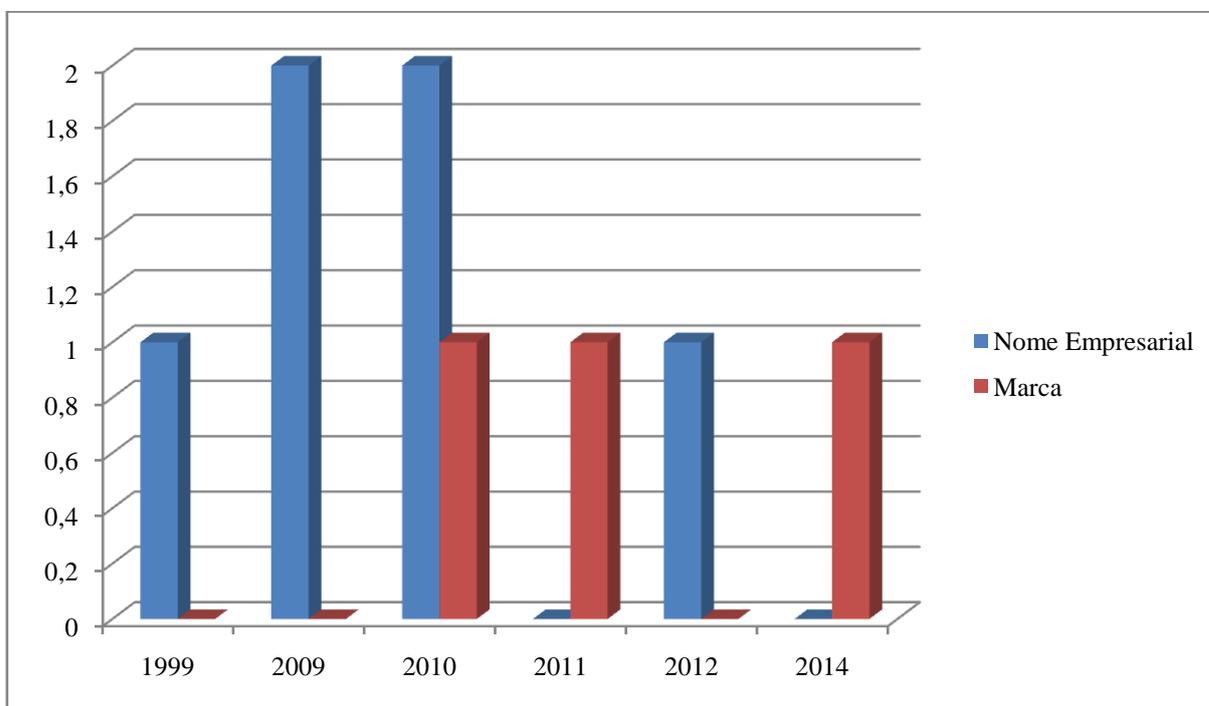
Por sua vez, extrai-se que 33,33% das jurisprudências colhidas da base de dados do referido pretório entendem que a proteção do nome empresarial é restrita ao âmbito estadual, consoante o parágrafo único do artigo 1.166 do Código Civil (BRASIL, 2002), sendo que se pretendida a proteção em âmbito nacional, faz-se necessário o registro do nome empresarial nas demais Juntas Comerciais da federação, devido à territorialidade da proteção do nome empresarial.

Para estes, ao contrário do que ocorre com o nome, a marca possui proteção em todo o território nacional, ainda que explorada apenas em determinada região, de modo que se devidamente registrada possui prioridade sobre nome empresarial, mesmo que este tenha sido registrado em momento anterior.

A territorialidade das marcas e dos nomes empresariais, neste caso, é analisada conforme o disposto pelo princípio da territorialidade no âmbito dos mencionados sinais distintivos, conforme examinado em item próprio do capítulo referente ao nome empresarial.

Dessa forma, ilustra-se a pesquisa com o gráfico a seguir.

Gráfico 2 - Comparativo entre os entendimentos adotados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina com relação à colidência entre marca e nome empresarial, nos moldes do problema de pesquisa apresentado.



Fonte: elaboração da autora, 2015.

Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a totalidade das jurisprudências analisadas através dos critérios de pesquisa utilizados prioriza a marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial em detrimento do nome empresarial anteriormente registrado na Junta Comercial, com o argumento de que a controvérsia não se resolve com a mera aplicação do critério da anterioridade do registro, Princípio da Anterioridade, devendo considerar-se, ainda, o Princípio da Territorialidade, precipuamente com relação ao âmbito de proteção do nome empresarial.

O posicionamento atualmente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, portanto, é aquele que se fundamenta na restrição da proteção do nome empresarial ao âmbito estadual, com fulcro no parágrafo único do artigo 1.166 do Código Civil (BRASIL, 2002), bem como no que, em síntese, dispõe o Enunciado 02 da I Jornada de Direito Comercial (VADE ..., 2015), que, conforme já visto, entende que “A vedação do registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei nº 9.279/1996), deve ser interpretada em consonância com o art. 1.166 do Código Civil.”

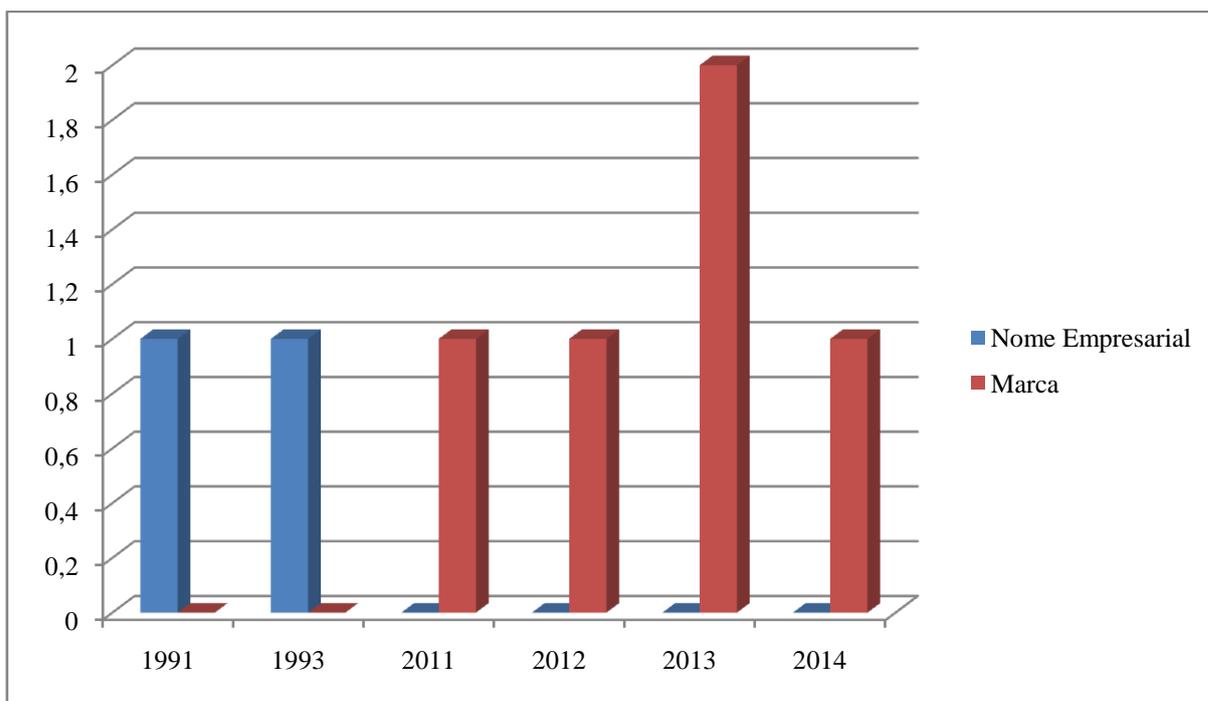
Todavia, não se pode deixar de salientar que, embora não tenham sido localizadas através dos critérios de pesquisa adotados jurisprudências que privilegiassem o nome

empresarial anteriormente arquivado na Junta Comercial em detrimento da marca registrada posteriormente, existem algumas jurisprudências deste órgão julgador neste sentido, dentre as quais duas delas restaram citadas no presente trabalho, a fim de se comparar os entendimentos adotados por aquele tribunal.

Ainda, pode-se notar, da análise de alguns dos julgados daquele tribunal, que, não obstante a existência de precedentes em sentido contrário, a proteção prevista pelo artigo 8º da Convenção da União de Paris (1883) deixa de ser considerada como absoluta, de maneira que o objetivo deste dispositivo seria assegurar a proteção do nome empresarial em país diverso do de sua origem, que seja signatário da Convenção Unionista, e não em seu país natal, em que deve ser atendido o que dispõe a lei local sobre a matéria (BRASIL, 2014), que neste caso é a legislação civilista brasileira.

Assim, com o intuito de verificar melhor as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, foi elaborado o seguinte gráfico demonstrativo, na qual, inclusive, restaram consideradas duas jurisprudências abordadas no capítulo anterior, obtidas através da análise de julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, conforme já explanado anteriormente.

Gráfico 3 – Comparativo entre os entendimentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça com relação à colidência entre marca e nome empresarial, nos moldes do problema de pesquisa apresentado



Fonte: elaboração da autora, 2015.

Deste modo, anota-se como majoritário, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, na análise da colidência entre nome empresarial e marca, o conflito não se pode ser dirimido apenas com base no Princípio da Anterioridade, devendo-se levar em conta, ainda, o disposto pelo Princípio da Territorialidade e da Especialidade, nos moldes do exposto no capítulo anterior.

Comparando-se os resultados obtidos em cada tribunal, vislumbra-se que as jurisprudências mais recentes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina vêm privilegiando a marca em detrimento do nome empresarial, assim como vem sendo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, muito embora os precedentes daquela corte sejam, em sua maioria, em sentido contrário, priorizando o nome empresarial anteriormente registrado na Junta Comercial.

Isto se deve, ao que se percebe, ao fato de que o Superior Tribunal de Justiça, desde meados de 2011, passou a adotar de forma predominante aquele entendimento em suas decisões, o que levou à modificação de diversos julgados prolatados pelos tribunais de justiça em segunda instância, razão pela qual, possivelmente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina também tenha adotado o entendimento mencionado em algumas de suas decisões.

Ademais, pelos resultados obtidos com a pesquisa, verifica-se que diante inexistência de um entendimento majoritário que venha sendo adotado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, faz-se possível que casos iguais sejam julgados de forma diversa perante o mesmo órgão julgador.

Isto porque nota-se que não apenas foram prolatadas decisões divergentes dentro do âmbito do mesmo pretório, mas também entre as câmaras que o compõem internamente, causando insegurança jurídica aos empresários detentores da marca ou nome empresarial em questão.

Não se pode, entretanto, afirmar que ainda não existam nestes tribunais decisões que optem pelo privilégio do nome empresarial registrado com anterioridade na Junta Comercial. Isto porque, o breve número de julgados analisados no presente trabalho não pode ser considerado como a totalidade das decisões proferidas ao longo destes anos sobre o tema em comento, uma vez que se admite certa margem de erro.

Extraí-se, por fim, que a pesquisa realizada revela os meios de solução do conflito entre estes dois institutos do direito empresarial, de modo que permite a aplicação pelo operador de direito de qualquer dos entendimentos aqui debatidos, com fundamento nos dispositivos elencados, sabendo, contudo, que o egrégio Superior Tribunal de Justiça têm se inclinado para o privilégio da marca registrada no Instituto da Propriedade Industrial, ainda

que posteriormente ao nome empresarial registrado na Junta Comercial, devido especialmente ao âmbito de proteção nacional daquela autarquia.

5 CONCLUSÃO

Com a elaboração do presente trabalho monográfico, extraiu-se que a marca, considerada um bem industrial, é regulada e protegida pela Lei 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial (BRASIL, 1996) e pelo Código Civil (BRASIL, 2002), sendo um sinal distintivo, visualmente perceptível, capaz de identificar produtos ou serviços no mercado, diferenciando-os uns dos outros e tornando possível a distinção destes pelo público consumidor.

Verificou-se que sua proteção decorre do registro no Instituto Nacional da Propriedade (INPI), através do certificado de registro, documento que concede ao titular o direito de uso exclusivo da marca em âmbito nacional, de modo que dois empresários não poderão dispor da mesma expressão utilizada como marca, ainda que sua atuação esteja restrita aos limites de determinado Estado.

No tocante ao nome empresarial, conclui-se que este se apresenta como um meio de identificação do empresário, individual ou sociedade empresária, no âmbito das relações negociais, sendo regulado nacionalmente pela Lei nº 8.934/94 – Lei de Registros Públicos e Empresas Mercantis e atividades afins (BRASIL, 1994) e pelo Código Civil (BRASIL, 2002).

Percebeu-se da análise dos dispositivos legais que o direito de uso exclusivo do nome empresarial decorre da sua inscrição em repartição competente, Junta Comercial, e, diferentemente da marca, restringe-se aos limites do respectivo Estado em que se procedeu ao registro.

De outro modo, pôde-se notar que a Convenção da União de Paris (1883), tratado internacional do qual o país é signatário, prevê que a proteção do nome empresarial independe de qualquer depósito ou registro, sendo válida em todos os países da União, de maneira que seria reconhecida internacionalmente e não estaria adstrita ao âmbito estadual de proteção.

Assim, do estudo realizado verificou-se que diante da adoção da mesma expressão em sinais distintivos diversos, como no caso da marca e do nome empresarial, torna-se possível a existência de conflitos entre estes.

Neste caso, estaria caracterizado o fenômeno da colidência, que no presente trabalho restou abordado apenas com relação à marca e ao nome empresarial, quando este tenha sido registrado anteriormente na Junta Comercial e aquela posteriormente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Isto porque, conforme visto, a proteção concedida à marca e ao nome empresarial é tratada de forma diversa, especialmente quanto ao âmbito de proteção, apesar de ambos se encontrarem protegidos pelo artigo 5º, XXIX da Constituição Federal (BRASIL, 1988).

Ainda, há discussão quanto aos limites protetivos do nome empresarial, em razão da divergência existente entre o que dispôs o Código Civil (BRASIL, 2002) e o que previu a Convenção da União de Paris (1883), tratado do qual o país é adepto.

Ressalta-se, que este estudo não teve o escopo de esgotar a temática analisada, mas sim promover reflexões sobre a colidência nos moldes do problema apresentado.

Aliás, importante relembrar que, para tanto, partiu-se da análise da aplicação do Princípio da Anterioridade, a fim de se observar como este vem sendo aplicado pelos doutrinadores pátrios e pela jurisprudência na solução do referido conflito.

Pontua-se, neste tocante, que se pôde notar a existência de dois posicionamentos nas lições dos autores abordados no trabalho, os quais expõem diferentes modos de solucionar o conflito entre marca e nome empresarial, quando este tenha sido registrado anteriormente àquela.

Há, primeiramente, o entendimento de que o Princípio da Anterioridade é imprescindível para análise da referida colidência, tendo por base, em síntese, o disposto no Enunciado nº 491 da V Jornada de Direito Civil (VADE ..., 2015). Negrão (2007), Souza (2013), Bertoldi e Ribeiro (2011), Mamede (2013a) e Scudeler (2013) manifestam-se neste sentido em suas obras, privilegiando o nome empresarial registrado anteriormente.

A partir deste raciocínio, o direito ao uso exclusivo do nome empresarial em todo o território nacional estaria sujeito apenas à mera constituição jurídica da sociedade através do registro na Junta Comercial.

Por outro lado, há o entendimento de que o Princípio da Anterioridade não é suficiente para análise da colidência entre marca e nome empresarial, uma vez que na análise deste conflito deve se levar em conta outros princípios, tais como o Princípio da Territorialidade e da Especialidade.

Segundo este entendimento, caso a marca tenha sido registrada regularmente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ainda que posteriormente ao nome empresarial, registrado apenas na Junta Comercial, quem goza do direito de usar o nome empresarial ou marca é o titular da marca que procedeu ao regular registro junto à autarquia competente. Coelho (2012), Cesário (2013), Rizzardo (2012), Requião (2011) e Diniz (2011) posicionam-se neste sentido, deixando de considerar o disposto pela Convenção da União de Paris e aplicando o artigo 1.166 do Código Civil.

Salienta-se que isto decorre da proteção nacional concedida à marca pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em detrimento da proteção estadual concedida ao nome empresarial pela Junta Comercial, restrita aos limites daquele determinado Estado, consoante

o artigo 1.166 do Código Civil (BRASIL, 2002) e o disposto no Enunciado nº 02 da I Jornada de Direito Comercial (VADE ..., 2015).

Desta forma, mediante pesquisa realizada na base de dados da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Superior Tribunal de Justiça, extraiu-se o maior número de julgados referentes à colidência entre marca e nome empresarial, sendo este registrado anteriormente na Junta Comercial, a fim de se verificar eventual existência de entendimento majoritário no tocante à aplicação do Princípio da Anterioridade ao conflito em comento.

Com relação ao Superior Tribunal de Justiça, percebeu-se que, dos julgados filtrados por meio da pesquisa, a maioria apresenta-se em favor da tutela da marca registrada no INPI, ainda que posteriormente ao nome empresarial, verificando-se uma tendência de julgamento no que se refere ao privilégio da marca desde o ano de 2011, não obstante a existência de decisões mais antigas em sentido contrário, as quais remontam aos anos de 1991 e 1993. Destaca-se que aquelas decisões utilizam para seu fundamento, especialmente, os princípios da territorialidade e da especialidade.

Quanto ao princípio da especialidade, apesar de ser um princípio de natureza marcária, verificou-se que os tribunais de primeiro grau de jurisdição, e até mesmo o Superior Tribunal de Justiça, têm o aplicado nos casos de colidência entre nome empresarial e marca, de modo que estendem a sua aplicação aos nomes empresariais.

Ademais, ainda no âmbito Superior Tribunal de Justiça, inferiu-se que possível o reconhecimento judicial da coexistência entre nome empresarial e marca, quando inexistir entre os sinais distintivos qualquer possibilidade de confusão ou desvio de clientela em função da posição geográfica das partes. Neste sentido foi o acórdão do Recurso Especial nº 1.191.612/PA, no qual o tribunal aplicou o princípio da territorialidade, relativo ao limite geográfico de proteção dos sinais distintivos, considerando que a marca neste caso não se tratava de notoriamente conhecida.

De outro modo, no âmbito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, vislumbrou-se que o maior número de julgados foi no sentido de aplicar o critério da anterioridade do registro e conceder o direito de uso exclusivo ao nome empresarial devidamente registrado na Junta Comercial Estadual em data anterior ao registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Ocorre que, verificou-se que as decisões mais recentes desta corte de justiça têm privilegiado a tutela da marca, o que leva a concluir que já vem sendo seguido o posicionamento majoritário adotado atualmente pelo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, isto não significa dizer que há segurança jurídica no que concerne à posição que será adotada neste tribunal. Isto porque, ainda assim, observou-se a existência de decisões divergentes no âmbito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, inclusive dentro de uma mesma câmara de julgamento, acarretando uma instabilidade ao jurisdicionado, ao passo que este não terá qualquer garantia de que seu pleito será acolhido, ainda que fundamentado em julgados passados, podendo ocorrer decisões confrontantes para casos semelhantes ou até mesmo idênticos.

Com base no exposto, entende-se que o posicionamento adequado para a solução do conflito entre marca e nome empresarial, sendo este registrado anteriormente na Junta Comercial, é aquele predominante no Superior Tribunal de Justiça e que privilegia a tutela da marca em prol da proteção do nome empresarial, que estaria restrita aos limites territoriais da Junta Comercial do Estado em que fora registrado.

Aliás, a ausência de lei especial que regulamentasse a proteção deste instituto além dos limites do estado em que se procedeu ao registro constitui uma lacuna legal, de modo que haveria a necessidade de realização de registro nas Juntas Comerciais de todo o território nacional, para que fosse possível ao empresário proteger o nome empresarial nos demais Estados do país.

Dessa forma, considerando-se que a Convenção da União de Paris (1883) é um tratado internacional, inclusive ratificado pelo Brasil mediante o Decreto nº 75.572/75 (BRASIL, 1975), imperativa seria a edição de uma norma que regulamentasse o parágrafo único do artigo 1.166 do Código Civil, com o intuito de se esclarecer a divergência existente entre este e o que dispõe a Convenção, pelo Brasil até então adotada.

Assim, enquanto isto não ocorre, o correto seria privilegiar-se o que dispõe a legislação pátria, sendo esta, inclusive, a posição que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da análise da colidência entre nome empresarial e marca.

Ademais, tendo em vista a existência de posicionamento majoritário no âmbito deste tribunal acerca do tema em discussão, revela-se possível, e até mesmo recomendável, a edição de súmula pelo Superior Tribunal de Justiça, esclarecendo o âmbito de proteção do nome empresarial no país, com o fim de orientar os operadores do direito na aplicação da norma.

Com isto, conclui-se pela possibilidade, não só ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas também os demais tribunais de justiça brasileiros, de adoção de uma posição harmônica sobre o tema, inclusive em consonância com o que entende atualmente o Superior Tribunal de Justiça, proporcionando ao jurisdicionado uma maior segurança jurídica sobre o

tema, garantindo que suas decisões não sejam alteradas em instância superior, evitando, desta forma, a existência de decisões conflitantes sobre a matéria.

REFERÊNCIAS

ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (TRIPS). **Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, assinada em Maraqueche, em 12 de abril de 1994.** Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em: 14 jun. 2015.

BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. **Curso avançado de direito comercial.** 6 ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 12 maio 2015.

_____. **Decreto n. 75.572/75, de 08 de abril de 1975.** Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial, revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 14 jun. 2015.

_____. **Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm>. Acesso em: 12 maio 2015.

_____. **Lei n. 8.934, de 18 de novembro de 1994.** Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8934.htm>. Acesso em: 12 maio 2015.

_____. **Lei n. 9.279/96, de 14 de maio de 1996.** Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 19 maio 2015.

_____. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.184.867 – SC (2010/0041466-7).** Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília (DF), 15 de maio de 2014. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201000414667&dt_publicacao=06/06/2014>. Acesso em: 12 maio 2015.

_____. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.191.612 - PA (2010/0078010-9).** Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília (DF), 22 de outubro de 2013a. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201000780109&dt_publicacao=28/10/2013>. Acesso em: 13 maio 2015.

_____. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.204.488 – RS (2010/0142667-8).** Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília (DF), 22 de fevereiro de 2011. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201001426678&dt_publicacao=02/03/2011>. Acesso em: 12 maio 2015.

_____. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.232.658 - SP (2011/0009911-0).** Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília (DF), 12 de junho de 2012. Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201100099110&dt_publicacao=25/10/2012>. Acesso em: 13 maio 2015.

_____. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.359.666 – RJ (2012/0269467-8)**. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília (DF), 28 de maio de 2013b. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201202694678&dt_publicacao=10/06/2013>. Acesso em: 12 maio 2015.

_____. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 30.636/SC**. Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo. Brasília (DF), 14 de setembro de 1993. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/acordaos/?classe=30%23%7C%23RESP&num_processo=30636&num_registro=&dt_publicacao=>>. Acesso em: 13 maio 2015.

_____. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 6.169-AM (91.0011774-7)**. Relator: Ministro Athos Carneiro. Brasília (DF), 25 de junho de 1991. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/acordaos/?classe=30%23%7C%23RESP&num_processo=6169&num_registro=&dt_publicacao=>>. Acesso em: 13 maio 2015.

BRUSCATO, Wilges. **Manual de direito empresarial brasileiro**. São Paulo: Saraiva, 2011.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. **Os rumos do conflito entre o nome empresarial e a marca no direito brasileiro**. In: KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. *Direito Empresarial: os novos enunciados da justiça federal*. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2013.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial: direito de empresa**. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

_____. **Manual de direito comercial: direito de empresa**. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. **Promulga a convenção de Paris em 20 de março de 1883**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/images/stories/CUP.pdf>>. Acesso em: 19 maio 2015.

DINIZ, Maria Helena. **Lições de direito empresarial**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

_____. **Curso de direito civil brasileiro: direito de empresa**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 8 v. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao-107-2013-de-19-08-2013-estabelece-a-forma-de-aplicacao-do-disposto-no-art-125-da-lei-no-9-2791996.pdf/view>>. Acesso em: 14 jun. 2015.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. **Resolução n. 107, de 19 de agosto de 2013**. Estabelece a forma de aplicação do disposto no art. 125 da Lei nº 9.279/1996. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao-107-2013-de-19-08-2013-estabelece-a-forma-de-aplicacao-do-disposto-no-art-125-da-lei-no-9-2791996.pdf/view>>. Acesso em: 14 jun. 2015.

_____. **Manual de Marcas do INPI, 2014.** Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_de_marcas>. Acesso em: 19 maio 2015).

INTERBRAND. **Best Global Brands, 2014a.** Disponível em: <<http://bestglobalbrands.com/2014/ranking/#?listFormat=ls&sortAscending=asc&filter=&sortBy=rank>>. Acesso em: 28 mai 2015.

_____. **Marcas Brasileiras Mais Valiosas, 2014b.** Disponível em: <<http://www.rankingmarcas.com.br/>>. Acesso em: 13 jun. 2015.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de Metodologia Científica.** 5. ed. São Paulo: Editora Atlas S/A, 2003.

LEONEL, Vilson; MOTTA, Alexandre de Medeiros. **Ciência e pesquisa:** livro didático. 2 ed. rev. e atual. Palhoça: UnisulVirtual, 2007.

MAMEDE, Gladston. **Direito empresarial brasileiro:** empresa e atuação empresarial. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013a. 1. v. Disponível em: <<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478699/page/260>>. Acesso em: 24 maio 2015. Acesso Restrito.

_____. **Direito empresarial brasileiro:** empresa e atuação empresarial. 2. ed. atual. São Paulo: Atlas, 2007. 1 v.

_____. **Manual de direito empresarial.** 8. ed. atual. São Paulo: Atlas, 2013b.

MEZZAROBBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. **Manual de Metodologia da Pesquisa no Direito.** 5.ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2009.

NEGRÃO, Ricardo. **Manual de direito comercial e de empresa:** teoria geral da empresa e direito societário. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 1 v. Disponível em: <<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502159877/page/228>>. Acesso em: 19 maio 2015. Acesso Restrito.

_____. **Manual de direito comercial e de empresa:** teoria geral da empresa e direito societário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 1.v.

PAESANI, Liliana Minardi. **Manual de propriedade intelectual:** direito do autor, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais *sui generis*. São Paulo: Atlas, 2012.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito empresarial esquematizado.** 5. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

_____. **Direito empresarial esquematizado.** 2. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2013. Disponível em: <<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-4622-7/page/86>>. Acesso em: 21 maio 2015. Acesso restrito.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial.** 30. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011. 1 v.

RIZZARDO, Arnaldo. **Direito de empresa**. 4. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

SANTA CATARINA. **Procuradoria Geral da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina**. Parecer nº 227/07. Procurador Victor Emendörfer Neto. Florianópolis, SC, 21 de dezembro de 2007. Disponível em: <http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/legislacao/leg-jucesc/doc_view/328-parecer-227-2007>. Acesso em: 29 set. 2014.

_____. Tribunal de Justiça. **Agravo de Instrumento n. 2010.035246-7**. Relator: Desembargador Ricardo Fontes. Florianópolis, 28 de abril de 2011a. Disponível em: <<http://app6.tjsc.jus.br/cposg/pcpoQuestConvPDFframeset.jsp?cdProcesso=01000GGE20000&nuSeqProcessoMv=63&tipoDocumento=D&nuDocumento=3258539>>. Acesso em: 13 maio 2015.

_____. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível n. 1999.005336-9**. Relator: Newton Trisotto. Florianópolis, 11 de novembro de 1999. Disponível em: <http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=colid%EAncia%20marca%20nome%20comercial&only_ementa=&frase=&id=AAAbmQAABAAG/AiAAC&categoria=acordao>. Acesso em: 13 maio 2015.

_____. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível n. 2004.002216-6**. Relator: Des. José Inácio Schaefer. Florianópolis, 08 de setembro de 2009a. Disponível em: <<http://app6.tjsc.jus.br/cposg/pcpoQuestConvPDFframeset.jsp?cdProcesso=010005Y2J0000&nuSeqProcessoMv=76&tipoDocumento=D&nuDocumento=1844421>>. Acesso em: 12 maio 2015.

_____. Tribunal de Justiça. **Apelação cível n. 2004.027330-6**. Relator: Desembargador Jânio Machado. Florianópolis, 10 de novembro de 2009b. Disponível em: <<http://app6.tjsc.jus.br/cposg/pcpoQuestConvPDFframeset.jsp?cdProcesso=010006HW90000&nuSeqProcessoMv=43&tipoDocumento=D&nuDocumento=2003516>>. Acesso em: 13 maio 2015.

_____. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível n. 2005.032727-9**. Relator: Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi. Florianópolis, 01 de dezembro de 2005. Disponível em: <http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=marcas%20com%20n%FAcleo%20sem%E2ntico%20identico&only_ementa=&frase=&id=AAAbmQAAAAAOKUJAAA&categoria=acordao>. Acesso em: 05 jun. 2015.

_____. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível n. 2006.004445-7**. Relator: Des. José Inácio Schaefer. Florianópolis, 08 de fevereiro de 2010a. Disponível em: <<http://app6.tjsc.jus.br/cposg/pcpoQuestConvPDFframeset.jsp?cdProcesso=010007WZD0000&nuSeqProcessoMv=36&tipoDocumento=D&nuDocumento=2099462>>. Acesso em: 12 maio 2015.

_____. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível n. 2006.023581-4**. Relator: Juiz Robson Luz Varela. Florianópolis, 12 de abril de 2010b. Disponível em: <<http://app6.tjsc.jus.br/cposg/pcpoQuestConvPDFframeset.jsp?cdProcesso=010008GN30000&nuSeqProcessoMv=44&tipoDocumento=D&nuDocumento=2328761>>. Acesso em: 13 maio 2015.

_____. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível n. 2007.054939-0**. Relator: Des. Robson Luz Varella. Florianópolis, 06 de dezembro de 2011b. Disponível em: <<http://app6.tjsc.jus.br/cposg/servlet/ServletArquivo?cdProcesso=01000AP8W0000&nuSeqProcessoMv=null&tipoDocumento=D&cdAcordaoDoc=null&nuDocumento=4041020&pdf=true>>. Acesso em: 05 jun. 2015.

_____. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível n. 2007.055549-6**. Relator: Desembargador Substituto Stanley da Silva Braga. Florianópolis, 22 de abril de 2010c. Disponível em: <<http://app6.tjsc.jus.br/cposg/pcpoQuestConvPDFframeset.jsp?cdProcesso=01000APOV0000&nuSeqProcessoMv=24&tipoDocumento=D&nuDocumento=2397962>>. Acesso em: 13 maio 2015.

_____. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível n. 2008.072127-0**. Relatora: Desembargadora Soraya Nunes Lins. Florianópolis, 1º de novembro de 2012. Disponível em: <<http://app6.tjsc.jus.br/cposg/pcpoQuestConvPDFframeset.jsp?cdProcesso=01000CZMS0000&nuSeqProcessoMv=29&tipoDocumento=D&nuDocumento=5039606>>. Acesso em: 13 maio 2015.

_____. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível n. 2011.036865-2**. Relatora: Desembargadora Rejane Andersen. Florianópolis, 15 de abril de 2014. Disponível em: <<http://app6.tjsc.jus.br/cposg/pcpoQuestConvPDFframeset.jsp?cdProcesso=01000IWI90000&nuSeqProcessoMv=83&tipoDocumento=D&nuDocumento=6764622>>. Acesso em: 12 maio 2015.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: *secondary meaning***, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013.

SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do direito das marcas e da propriedade industrial**. 2. ed. rev. atual. e ampl. Campinas, SP: Servanda Editora, 2013.

SOUZA, Daniel Adensohn de. **Proteção do nome de empresa no Brasil**. São Paulo: Saraiva, 2013.

VADE Mecum Saraiva. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

ANEXOS

ANEXO A – Convenção da União de Paris de 1883

Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883, revista em Bruxelas a 14 de Dezembro de 1900, em Washington a 2 de Junho de 1911, na Haia a 6 de Novembro de 1925, em Londres a 2 de Junho de 1934, em Lisboa a 31 de Outubro de 1958 e em Estocolmo a 14 de Julho de 1967.

ARTIGO 1.º

- 1) Os países a que se aplica a presente Convenção constituem-se em União para a proteção da propriedade industrial.
- 2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.
- 3) A propriedade industrial entende-se na mais larga aceção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos fabricados ou naturais, por exemplo: vinhos, grãos, tabaco em folha, frutos, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.
- 4) Entre as patentes de invenção compreendem-se as diversas espécies de patentes industriais admitidas nas legislações dos países da União, tais como patentes de importação, patentes de aperfeiçoamento, patentes e certificados de adição, etc.

ARTIGO 2.º

- 1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que respeita à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Por consequência, terão a mesma protecção que estes e o mesmo recurso legal contra qualquer ofensa dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.
- 2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é reclamada pode, porém, ser exigida dos nacionais de países da União para o efeito de gozarem de qualquer dos direitos de propriedade industrial.
- 3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de domicílio ou à constituição de mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial.

ARTIGO 3.º

São equiparados aos nacionais dos países da União os nacionais dos países a ela estrangeiros que estejam domiciliados ou possuam estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos e não fictícios no território de um dos países da União.

ARTIGO 4.º

- A) - 1) Aquele que tiver apresentado, em termos, pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registo de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.
- 2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido nacional regular, formulado nos termos da lei interna de cada país da União ou de

tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União.

3) Deve entender-se por pedido nacional regular todo o pedido efetuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, independentemente de tudo o que ulteriormente possa, de algum modo, vir a afetá-lo.

B) Em consequência, o pedido apresentado ulteriormente num dos outros países da União antes de expirados estes prazos não poderá ser invalidado por fatos verificados nesse intervalo, designadamente por outro pedido, pela publicação da invenção ou sua exploração, pelo oferecimento à venda de exemplares do desenho ou do modelo ou pelo uso da marca, e esses factos não poderão fundamentar qualquer direito de terceiros ou posse. Os direitos adquiridos por terceiros antes do dia da apresentação do primeiro pedido que serve de base ao direito de prioridade são ressalvados nos termos da lei interna de cada país da União.

C) - 1) Os prazos de prioridade atrás mencionados serão de doze meses para as invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.

2) Estes prazos correm a partir da data da apresentação do primeiro pedido; o dia da apresentação não é contado.

3) Se o último dia do prazo for feriado legal ou dia em que a Secretaria não se encontre aberta para receber a apresentação dos pedidos no país em que a proteção é requerida, o prazo será prorrogado até ao primeiro dia útil que se seguir.

4) Deve ser considerado como primeiro pedido, cuja data de apresentação marcará o início do prazo de prioridade, um pedido ulterior que tenha o mesmo objeto que um primeiro pedido anterior, de harmonia com a alínea 2), apresentado no mesmo país da União, desde que, à data da apresentação do pedido ulterior, o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido submetido a exame público e sem deixar subsistir direitos e que não tenha ainda servido de base para reivindicação do direito de prioridade.

O pedido anterior não poderá nunca mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade.

D) - 1) Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior deverá formular declaração em que indique a data e o país desse pedido. Cada país fixará o momento até ao qual esta declaração deverá ser efetuada.

2) Estas indicações serão mencionadas nas publicações emanadas da Administração competente, designadamente nas patentes e suas descrições.

3) Os países da União poderão exigir daquele que fizer uma declaração de prioridade a junção de uma cópia do pedido (descrição, desenhos, etc.) apresentado anteriormente. A cópia, autenticada pela Administração que tiver recebido esse pedido, será dispensada de qualquer legalização e poderá, em todo o caso, ser apresentada, sem encargos, em qualquer momento no prazo de três meses a contar da data da apresentação do pedido ulterior. Poderá exigir-se que seja acompanhada de certificado da data da apresentação, emanado dessa Administração e de tradução.

4) Para a declaração de prioridade nenhuma outra formalidades poderão exigir-se no momento da apresentação do pedido. Cada país da União determinará quais as consequências da omissão das formalidades previstas no presente artigo, as quais não poderão exceder a perda do direito de prioridade.

5) Ulteriormente poderão exigir-se outras justificações.

Aquele que reivindicar a prioridade de um pedido anterior terá de indicar o número deste pedido; esta indicação será publicada nas condições previstas na alínea 2).

E) - 1) Quando um desenho ou modelo industrial tiver sido apresentado num país, em virtude de um direito de prioridade baseado no pedido de depósito de um modelo de utilidade, o prazo de prioridade será o fixado para os desenhos ou modelos industriais.

2) Além disso, é permitido num país pedir o depósito de um modelo de utilidade, em virtude

de um direito de prioridade baseado num pedido de patente, e vice-versa.

F) Nenhum país da União poderá recusar uma prioridade ou um pedido de patente em virtude de o requerente reivindicar prioridades múltiplas, mesmo provenientes de diferentes países, ou em virtude de um pedido reivindicando uma ou mais prioridades conter um ou mais elementos que não estavam compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, com a condição de, nos dois casos, haver unidade de invenção, de harmonia com a lei do país.

No que respeita aos elementos não compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, a apresentação do pedido ulterior dá lugar a um direito de prioridade, nas condições usuais.

G) - 1) Se o exame revelar que um pedido de patente é complexo, poderá o requerente dividir o pedido num certo número de pedidos divisionários, cada um dos quais conservará a data do pedido inicial e, se for caso disso, o benefício do direito de prioridade.

2) O requerente poderá também, por sua própria iniciativa, dividir o pedido de patente, conservando como data de cada pedido divisionário a data do pedido inicial e, se for caso disso, o benefício do direito de prioridade.

Cada país da União terá a faculdade de fixar as condições em que esta divisão será autorizada.

H) A prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos elementos da invenção para os quais se reivindica a prioridade não figuram entre as reivindicações formuladas no pedido apresentado no país de origem, contanto que o conjunto das peças do pedido revele de maneira precisa aqueles elementos.

I) - 1) Os pedidos de certificados de autor de invenção apresentados num país em que os requerentes têm o direito de pedir, à sua escolha, quer uma patente, quer um certificado de autor de invenção, darão lugar ao direito de prioridade instituído pelo presente artigo, nas mesmas condições e com os mesmos efeitos que, os pedidos de patentes de invenção.

2) Num país em que os requerentes têm o direito de requerer, à sua escolha, quer uma patente, quer um certificado de autor de invenção, o requerente de um certificado de autor de invenção beneficiará, segundo as disposições do presente artigo aplicáveis aos pedidos de patentes, do direito de prioridade baseado na apresentação de um pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade ou de certificado de autor de invenção.

ARTIGO 4.º- bis

1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, aderentes ou não à União.

2) Esta disposição deve entender-se de maneira absoluta, designadamente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal.

3) Aplica-se a todas as patentes existentes à data da sua entrada em vigor.

4) O mesmo sucederá, no caso de acessão de novos países, relativamente às patentes existentes em ambas as partes à data da acessão.

5) As patentes obtidas com o benefício da prioridade gozarão, nos diferentes países da União, de duração igual àquela de que gozariam se fossem pedidas ou concedidas sem o benefício da prioridade.

ARTIGO 4.º- ter

O inventor tem o direito de ser como tal mencionado na patente.

ARTIGO 4.º - quater

Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada em virtude de a venda do produto patenteado ou obtido por um processo patenteado estar submetida a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional.

ARTIGO 5.º

A) - 1) A introdução, pelo titular da patente, no país em que esta foi concedida, de objetos fabricados em qualquer dos países da União não constitui fundamento de caducidade.

2) Cada um dos países da União terá, porém, a faculdade de adotar providências legislativas prevenindo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.

3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para o caso de a concessão de licenças obrigatórias não ter sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta acção de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória.

4) Não poderá ser pedida concessão de licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação do pedido de patente, ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença será recusada se o titular da patente justificar a sua inacção por razões legítimas. Tal licença obrigatória será não exclusiva e apenas poderá ser transmitida, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.

5) As disposições precedentes aplicar-se-ão, com as modificações necessárias, aos modelos de utilidade.

B) A protecção dos desenhos e modelos industriais não caducará por falta de exploração nem por introdução de objetos semelhantes àqueles que se encontram protegidos.

C) - 1) Se num país o uso da marca registada for obrigatório, o registo só poderá ser anulado depois de decorrido um prazo razoável e se o interesse não justificar a sua inação.

2) O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio por forma que difere, quanto a elementos que não alteram o carácter distintivo da marca, da forma por que esta foi registada num dos países da União não implicará a anulação do registo nem diminuirá a protecção que lhe foi concedida.

3) O uso simultâneo da mesma marca em produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados coproprietários da marca, nos termos da lei interna do país em que a protecção é requerida, não obstará ao registo nem diminuirá, de maneira alguma, a protecção concedida à mesma marca em qualquer dos países da União, contanto que o dito uso não tenha por efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público.

D) Para o reconhecimento do direito não será exigido no produto qualquer sinal ou menção da patente, do depósito do modelo de utilidade ou desenho ou modelo industrial, ou do registo da marca de fábrica ou de comércio.

ARTIGO 5.º - bis

1) Será concedida uma prorrogação de prazo, no mínimo de seis meses, para o pagamento das taxas relativas à conservação dos direitos de propriedade industrial, mediante o pagamento de uma sobretaxa, se alguma for imposta pela legislação nacional.

2) Os países da União têm a faculdade de prever a revalidação das patentes de invenção caducadas em virtude de não pagamento de taxas.

ARTIGO 5.º- ter

Em cada um dos países da União não serão considerados ofensivos dos direitos do titular da patente:

- 1) O emprego, a bordo dos navios dos outros países da União, dos meios que constituem o objeto da sua patente, no corpo do navio como nas máquinas, aparelhos de mastreação, aprestos e outros acessórios, quando esses navios penetrem temporária ou acidentalmente em águas do país, contanto que tais meios sejam exclusivamente empregados nas necessidades do navio;
- 2) O emprego dos meios que constituem o objeto da patente na construção ou no funcionamento dos engenhos de locomoção aérea ou terrestre dos outros países da União, ou dos acessórios desses engenhos, quando estes penetrem temporária ou acidentalmente no país.

ARTIGO 5.º- quater

Quando um produto for introduzido num país da União no qual exista uma patente protegendo um processo de fabrico desse produto, o titular da patente terá, em relação ao produto introduzido, todos os direitos que a legislação do país de importação lhe conceder, em virtude da patente desse processo, relativamente aos produtos fabricados no próprio país.

ARTIGO 5.º- quinquies

Os desenhos e moldes industriais serão protegidos em todos os países da União.

ARTIGO 6.º

- 1) As condições de apresentação e de registo das marcas de fábrica ou de comércio serão fixadas, em cada país da União, pela respectiva legislação nacional.
- 2) Não poderá, todavia, ser recusada ou invalidada uma marca requerida em qualquer dos países da União por um nacional de um país desta com o fundamento de não ter sido requerida, registrada ou renovada no país de origem.
- 3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União, incluindo o país de origem.

ARTIGO 6.º- bis

- 1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar, quer oficiosamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido de quem nisso tiver interesse, o registo e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registo ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa a quem a presente Convenção aproveita e utilizada para produtos idênticos ou semelhantes. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constituir reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.
- 2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos, a contar da data do registo, para requerer a anulação do registo de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.
- 3) Não será fixado prazo para requerer a anulação ou a proibição de uso de marcas registadas ou utilizadas de má fé.

ARTIGO 6.º- ter

- 1) - a) Os países da União acordam em recusar ou anular o registo e em impedir, por meio de providências adequadas, o uso, sem autorização das autoridades competentes, quer como marcas de fábrica ou de comércio, quer como elementos dessas marcas, de armas, bandeiras e

outros emblemas de Estado dos países da União, distintivos e sinetes oficiais de fiscalização e de garantia por eles adotados, bem como qualquer imitação do ponto de vista heráldico.

b) As disposições mencionadas na letra a) aplicam-se igualmente às armas, bandeiras e outros emblemas, iniciais ou denominações de organismos internacionais intergovernamentais de que um ou vários países da União sejam membros, com exceção de armas, bandeiras e outros emblemas, iniciais ou denominações que já tenham sido objeto de acordos internacionais vigentes, destinados a assegurar a sua proteção.

c) Nenhum país da União terá de aplicar as disposições referidas na letra b) em detrimento dos titulares de direitos adquiridos de boa fé antes da entrada em vigor nesse país da presente Convenção. Os países da União não são obrigados a aplicar as ditas disposições quando o uso ou o registo mencionado na letra a) não for de natureza a sugerir, no espírito do público, um elo entre a organização em causa e as armas, bandeiras, emblemas, iniciais ou denominações, ou se este uso ou registo não for de natureza a, com verosimilhança, induzir o público em erro sobre a existência de ligação entre o utente e a organização.

2) A proibição dos distintivos e sinetes oficiais de fiscalização e de garantia só se aplica aos casos em que as marcas que os incluem se destinam a ser usadas em mercadorias do mesmo género ou de género semelhante.

3) - a) Para a aplicação destas disposições, os países da União acordam em dar a conhecer reciprocamente, por intermédio da Secretaria Internacional, a lista dos emblemas de Estado, distintivos e sinetes oficiais de fiscalização e de garantia que desejam ou desejarão colocar, de uma maneira absoluta ou em certa medida, sob a protecção do presente artigo, bem como todas as modificações ulteriormente introduzidas nessa lista. Cada país da União porá à disposição do público, em devido tempo, as listas notificadas.

Esta notificação não é, todavia, obrigatória relativamente às bandeiras dos Estados.

b) As disposições referidas na letra b) da alínea 1) do presente artigo são unicamente aplicáveis às armas, bandeiras e outros emblemas, iniciais ou denominações das organizações internacionais intergovernamentais que estas comunicaram aos países da União por intermédio da Secretaria Internacional.

4) Qualquer país da União poderá, no prazo de doze meses, a contar da data do recebimento da notificação, transmitir, por intermédio da Secretaria Internacional, as suas eventuais objeções ao país ou à organização internacional interessados.

5) Em relação às bandeiras de Estado, apenas se aplicarão as medidas previstas na alínea 1) às marcas registradas depois de 6 de Novembro de 1925.

6) Em relação aos emblemas de Estado que não sejam bandeiras, aos distintivos e sinetes oficiais dos países da União, às armas, bandeiras e outros emblemas, iniciais ou denominações das organizações internacionais intergovernamentais, estas disposições só serão aplicáveis às marcas registradas mais de dois meses depois da recepção da notificação prevista na alínea 3).

7) Nos casos de má fé, os países terão a faculdade de anular o registo das próprias marcas registradas antes de 6 de Novembro de 1925 que contenham emblemas de Estado, distintivos e sinetes.

8) Os nacionais de cada país que forem autorizados a usar emblemas de Estado, distintivos e sinetes dos seus países poderão utilizá-los, ainda que sejam semelhantes aos de outro país.

9) Os países da União obrigam-se a impedir o uso não autorizado, no comércio, das armas de Estado dos outros países da União, quando esse uso possa induzir em erro acerca da origem dos produtos.

10) As disposições precedentes não obstam a que os países exerçam a sua faculdade de recusar ou anular, pela aplicação do n.º 3.º da letra B) do artigo 6.º-quinquies, as marcas que contenham, sem autorização, armas, bandeiras e outros emblemas de Estado ou distintivos e

sinetes oficiais adotados por algum país da União, assim como sinais distintivos das organizações internacionais intergovernamentais, mencionados na alínea 1).

ARTIGO 6.º- quater

- 1) Quando, de harmonia com a legislação de um país da União, a cessão de uma marca não seja válida sem a transmissão simultânea da empresa ou estabelecimento comercial a que a marca pertence, para que essa validade seja admitida, bastará que a parte da empresa ou do estabelecimento comercial situada nesse país seja transmitida ao cessionário com o direito exclusivo de aí fabricar ou vender os produtos assinalados pela marca cedida.
- 2) Esta disposição não impõe aos países da União a obrigação de considerarem válida a transmissão de qualquer marca cujo uso pelo cessionário fosse, de fato, de natureza a induzir o público em erro, designadamente no que se refere à proveniência, à natureza ou às qualidades substanciais dos produtos a que a marca se aplica.

ARTIGO 6.º- quinquies

- A) - 1) Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida a registro e como tal protegida nos outros países da União, com as restrições a seguir indicadas. Estes países poderão, antes de procederem ao registo definitivo, exigir a junção de um certificado do registro no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será exigida qualquer legalização deste certificado.
- 2) Será considerado país de origem o país da União em que o requerente tem um estabelecimento industrial ou comercial efectivo e não fictício, e, se não tiver esse estabelecimento na União, o país da União em que ele tem o seu domicílio, e, se não tiver domicílio na União, o país da sua nacionalidade, no caso de ser nacional de um país da União.
- B) Só poderá ser recusado ou anulado o registo das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo nos casos seguintes:
- 1.º Quando forem suscetíveis de implicar lesão de direitos adquiridos por terceiros no país em que a protecção é requerida;
 - 2.º Quando forem desprovidas de qualquer carácter distintivo ou então exclusivamente compostas por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a protecção é requerida;
 - 3.º Quando forem contrárias à moral ou à ordem pública e, especialmente, as que forem suscetíveis de enganar o público. Fica entendido que uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pela simples razão de que infringe qualquer disposição da legislação sobre as marcas, salvo o caso de a própria disposição respeitar à ordem pública. Fica, todavia, ressalvada a aplicação do artigo 10.º-bis.
- C) - 1) Para apreciar se a marca é susceptível de protecção deverão ter-se em conta todas as circunstâncias de fato, principalmente a duração do uso da marca.
- 2) As marcas de fábrica ou de comércio não poderão ser recusadas nos outros países da União pelo simples motivo de diferirem das marcas registradas no país de origem só por elementos que não alteram o carácter distintivo nem modificam a identidade das marcas na forma sob a qual foram registradas no dito país de origem.
- D) Ninguém poderá beneficiar das disposições do presente artigo sem que a marca cuja protecção se reivindica esteja registrada no país de origem.
- E) Em nenhum caso, todavia, a renovação do registo de uma marca no país de origem implicará a obrigação de renovar o registro nos outros países da União em que a marca tenha sido registrada.

F) O benefício da prioridade mantém-se em relação às marcas submetidas a registo dentro do prazo fixado no artigo 4.º, ainda que o registo no país de origem seja posterior ao termo desse prazo.

ARTIGO 6.º- sexies

Os países da União comprometem-se a proteger as marcas de serviço. Não são obrigados a prever o registo destas marcas.

ARTIGO 6.º- septies

- 1) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registo desta marca em seu próprio nome, num ou em vários destes países, terá o titular direito de se opor ao registo pedido ou de requerer a anulação ou, se a lei do país o permitir, a transmissão em seu benefício do referido registo, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.
- 2) O titular da marca terá, com as reservas da alínea 1), o direito de se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso.
- 3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo.

ARTIGO 7.º

A natureza do produto em que a marca de fábrica ou de comércio deve ser aposta não pode, em caso algum, obstar ao registo desta.

ARTIGO 7.º- bis

- 1) Os países da União comprometem-se a admitir a registo e a proteger as marcas coletivas pertencentes a colectividades cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, ainda que essas colectividades não possuam estabelecimento industrial ou comercial.
- 2) Cada país será juiz das condições particulares em que a marca coletiva será protegida e poderá recusar a proteção se a marca for contrária ao interesse público.
- 3) A proteção destas marcas não poderá, porém, ser recusada a qualquer coletividade cuja existência não contraria a lei do país de origem pelo motivo de ela não se achar estabelecida no país em que a proteção é requerida ou de não se ter constituído nos termos da legislação desse país.

ARTIGO 8.º

O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de registo, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

ARTIGO 9.º

- 1) O produto ilicitamente assinalado por uma marca de fábrica ou de comércio ou por um nome comercial será apreendido no ato da importação nos países da União em que essa marca ou esse nome comercial têm direito a protecção legal.
- 2) A apreensão far-se-á tanto no país em que se deu a aposição ilícita como naquele em que tiver sido importado o produto.
- 3) A apreensão dar-se-á a requerimento do Ministério Público, de qualquer outra autoridade competente ou de quem nisso tiver interesse, pessoa física ou moral, de harmonia com a lei interna de cada país.
- 4) As autoridades não são obrigadas a fazer a apreensão em caso de trânsito.
- 5) Se a legislação de um país não admitir a apreensão no ato da importação, poderá essa apreensão ser substituída pela proibição de importação ou pela apreensão no interior.

6) Se a legislação de um país não admitir a apreensão no ato da importação nem a proibição de importação nem a apreensão no interior, enquanto a legislação não for modificada naquele sentido, serão estas providências substituídas pelas ações e meios que a lei desse país assegurar em tais casos aos nacionais.

ARTIGO 10.º

1) As disposições do artigo anterior serão aplicáveis em caso de utilização, direta ou indireta, de uma falsa indicação relativa à proveniência do produto ou à identidade do produtor, fabricante ou comerciante.

2) Será, em qualquer caso, considerado como parte legítima, quer seja pessoa física, quer moral, o produtor, fabricante ou comerciante que se ocupe da produção, fabrico ou comércio desse produto, estabelecido quer na localidade falsamente indicada como lugar de origem, na região em que essa localidade estiver situada, no país falsamente indicado ou no país em que se fizer uso da falsa indicação de proveniência.

ARTIGO 10.º- bis

1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

3) Deverão proibir-se especialmente:

1.º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

2.º As falsas afirmações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

3.º As indicações ou afirmações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabrico, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

ARTIGO 10.º- ter

1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos outros países da União recursos legais apropriados à repressão eficaz de todos os atos visados nos artigos 9.º, 10.º e 10.º-bis.

2) Além disso, obrigam-se a adotar providências que permitam aos sindicatos e associações de industriais, produtores e comerciantes cuja existência não for contrária às leis dos seus países promover em juízo ou junto das autoridades administrativas a repressão dos atos previstos nos artigos 9.º, 10.º e 10.º-bis, na medida em que a lei do país em que a proteção é requerida o permite aos sindicatos e associações desse país.

ARTIGO 11.º

1) Os países da União, nos termos da sua lei interna, concederão proteção temporária às invenções patenteáveis, modelos de utilidade e desenhos e modelos industriais, bem como às marcas de fábrica ou de comércio, em relação aos produtos que figurarem nas exposições internacionais, oficiais ou oficialmente reconhecidas, organizadas no território de qualquer deles.

2) Esta proteção temporária não prorrogará os prazos fixados no artigo 4.º Se mais tarde se invocar o direito de prioridade, a Administração de cada país poderá contar o prazo desde a data da apresentação do produto na exposição.

3) Cada país poderá exigir, para prova da identidade do objeto exposto e da data da introdução, os documentos que julgar necessários.

ARTIGO 12.º

- 1) Cada um dos países da União obriga-se a estabelecer um serviço especial da propriedade industrial e uma secretaria central para informar o público acerca das patentes de invenção, de modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais e marcas de fábrica ou de comércio.
- 2) Este serviço publicará uma folha periódica oficial. Serão publicados regularmente:
 - a) Os nomes dos titulares das patentes concedidas, com breve descrição das invenções privilegiadas;
 - b) As reproduções das marcas registadas.

ARTIGO 13.º

- 1) - a) A União tem uma Assembléia composta pelos países da União vinculados pelos artigos 13.º a 17.º
- b) O Governo de cada país é representado por um delegado, que pode ser assistido de suplente, conselheiros e peritos.
- c) As despesas de cada delegação são suportadas pelo Governo que a designou.
- 2) - a) A Assembléia:
 - i) Trata de todas as questões respeitantes à manutenção e ao desenvolvimento da União e à aplicação da presente Convenção;
 - ii) Dá à Secretaria Internacional da Propriedade Intelectual (seguidamente aqui denominada «a Secretaria Internacional») referida na Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (seguidamente aqui denominada «a Organização») directivas respeitantes à preparação das conferências de revisão, tendo na devida conta as observações feitas pelos países da União que não estejam vinculados pelos artigos 13.º a 17.º;
 - iii) Examina e aprova os relatórios e as actividades do director-geral da Organização relativos à União e dá-lhe todas as directivas úteis respeitantes às questões da competência da União;
 - iv) Elege os membros da Comissão Executiva da Assembleia;
 - v) Examina e aprova os relatórios e as actividades da sua Comissão Executiva e dá-lhe directivas;
 - vi) Fixa o programa e aprova o orçamento trienal da União e as suas contas de encerramento;
 - vii) Aprova o regulamento financeiro da União;
 - viii) Cria as comissões de peritos e grupos de trabalho que julgar úteis para a realização dos objetivos da União;
 - ix) Decide quais são os países não membros da União e quais são as organizações intergovernamentais e internacionais não governamentais que podem ser admitidos às suas reuniões na qualidade de observadores;
 - x) Aprova as modificações aos artigos 13.º a 17.º;
 - xi) Promove qualquer outra ação apropriada com vista a atingir os objetivos da União;
 - xii) Desempenha-se de quaisquer outras atribuições que a presente Convenção implique;
 - xiii) Exerce, sob reserva de os aceitar, os direitos que lhe são conferidos pela Convenção que institui a Organização.
- b) A Assembleia delibera, após ter tomado conhecimento do parecer da Comissão de Coordenação da Organização, sobre as questões que interessam igualmente a outras Uniões administradas pela Organização.
- 3) - a) Sob reserva das disposições da subalínea b), cada delegado não pode representar mais do que um país.
- b) Os países da União que, em virtude de um acordo particular, estiverem agrupados no seio de uma organização que tenha para cada um deles a natureza de serviço nacional especial de propriedade industrial visado no artigo 12.º podem, no decorrer das discussões, ser representados conjuntamente por um deles.

- 4) - a) Cada país membro da Assembleia tem direito a um voto.
 - b) O quórum é constituído por metade dos países membros da Assembleia.
 - c) Não obstante as disposições da subalínea b), se, durante uma sessão, o número dos países representados for inferior a metade, mas igual ou superior a um terço dos países membros da Assembleia, esta pode tomar decisões; todavia, as decisões da Assembleia, com exceção das que dizem respeito ao seu funcionamento, não se tornam executórias senão depois de satisfeitas as condições a seguir enunciadas: a Secretaria Internacional comunica as ditas decisões aos países membros da Assembleia que não estavam representados, convidando-os a exprimir, por escrito, no prazo de três meses a contar da data da dita comunicação, o seu voto ou a sua abstenção. As ditas decisões tornam-se executórias se, terminado esse prazo, o número dos países que deste modo exprimirem o seu voto ou a sua abstenção for, pelo menos, igual o número de países que faltava para que o quórum tivesse sido atingido quando da sessão, contanto que, ao mesmo tempo, se atinja a necessária maioria.
 - d) Sob reserva do disposto no artigo 17.º, 2), as decisões da Assembleia são tomadas por maioria de dois terços dos votos expressos.
 - e) A abstenção não é considerada voto.
- 5) - a) Sob reserva da subalínea b), cada delegado não pode votar senão em nome de um único país.
 - b) Os países da União visados na alínea 3), b), esforçar-se-ão, de um modo geral, por se fazer representar, nas sessões da Assembleia, pelas suas próprias delegações. Todavia, se, por razões excepcionais, um dos países citados não puder fazer-se representar pela sua própria delegação, pode dar à delegação de outro país o poder de votar em seu nome, entendendo-se que uma delegação não pode votar por procuração senão por um único país. Toda a procuração para este efeito deve ser objeto de documento assinado pelo Chefe do Estado ou pelo Ministro competente.
 - 6) Os países da União que não sejam membros da Assembléia são admitidos às suas reuniões, na qualidade de observadores.
- 7) - a) A Assembleia reúne-se de três em três anos, em sessão ordinária, mediante convocação do director-geral e, salvo casos excepcionais, durante o mesmo período e no mesmo local que a Assembleia Geral da Organização.
 - b) A Assembléia reúne-se em sessão extraordinária mediante convocação do director-geral, a pedido da Comissão Executiva ou de um quarto dos países membros da Assembleia.
- 8) A Assembleia adota o seu próprio regulamento interno.

ARTIGO 14.º

- 1) A Assembleia tem uma Comissão Executiva.
 - 2) - a) A Comissão Executiva é composta pelos países eleitos pela Assembleia de entre os países membros desta. Por outro lado, o país em cujo território a Organização tem a sua sede dispõe ex officio de um lugar na Comissão, sob reserva das disposições do artigo 16.º, 7), b).
 - b) O Governo de cada país membro da Comissão Executiva é representado por um delegado, que pode ser assistido de suplentes, conselheiros e peritos.
 - c) As despesas de cada delegação são suportadas pelo Governo que a designou.
- 3) O número de países membros da Comissão Executiva corresponde à quarta parte do número dos países membros da Assembleia. No cálculo dos lugares a preencher não é tomado em consideração o que restar da divisão por quatro.
 - 4) Quando da eleição dos membros da Comissão Executiva, a Assembleia terá em atenção uma distribuição geográfica equitativa e a necessidade, para todos os países partes dos acordos particulares estabelecidos em relação com a União, de figurar entre os países que constituem a Comissão Executiva.
 - 5) - a) Os membros da Comissão Executiva ficam em funções a partir do encerramento da

sessão da Assembleia no decurso da qual foram eleitos, até ao fim da sessão ordinária seguinte da Assembleia.

b) Os membros da Comissão Executiva são reelegíveis no limite máximo de dois terços do seu total.

c) A Assembleia regulamenta as modalidades de eleição e de eventual reeleição dos membros da Comissão Executiva.

6) - a) A Comissão Executiva:

i) Prepara o projeto da ordem do dia da Assembleia;

ii) Submete à Assembleia propostas relativas aos projetos de programa e orçamento trienal da União, preparados pelo diretor-geral;

iii) Pronuncia-se, dentro dos limites do programa e do orçamento trienal, sobre os programas e orçamentos anuais preparados pelo diretor-geral;

iv) Submete à Assembleia, com os comentários apropriados, os relatórios periódicos do diretor-geral e os relatórios anuais de verificação de contas;

v) Toma todas as medidas úteis com vista à execução do programa da União pelo diretor-geral, em conformidade com as decisões da Assembleia e tendo em conta circunstâncias que sobrevenham entre duas sessões ordinárias da dita Assembleia;

vi) Encarrega-se de quaisquer outras funções que lhe sejam atribuídas dentro do âmbito da presente Convenção.

b) A Comissão Executiva decide, depois de tomar conhecimento do parecer da Comissão de Coordenação da Organização, sobre as questões que interessam igualmente a outras Uniões administradas pela Organização.

7) - a) A Comissão Executiva reúne-se uma vez por ano em sessão ordinária, mediante convocação do diretor-geral, tanto quanto possível durante o mesmo período e no mesmo lugar que a Comissão de Coordenação da Organização.

b) A Comissão Executiva reúne-se em sessão extraordinária mediante convocação do diretor-geral, quer por iniciativa deste, quer a pedido do seu presidente ou de um quarto dos seus membros.

8) - a) Cada país membro da Comissão Executiva tem direito a um voto.

b) O quórum é constituído por metade dos países membros da Comissão Executiva.

c) As decisões são tomadas por maioria simples dos votos expressos.

d) A abstenção não é considerada voto.

e) Cada delegado não pode representar senão um único país e apenas em nome deste pode votar.

9) Os países da União que não sejam membros da Comissão Executiva são admitidos às suas reuniões na qualidade de observadores.

10) A Comissão Executiva adota o seu próprio regulamento interno.

ARTIGO 15.º

1) - a) As atribuições administrativas que incumbem à União são asseguradas pela Secretaria Internacional, que sucede à Secretaria da União reunida com a Secretaria da União instituída pela Convenção Internacional para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas.

b) A Secretaria Internacional assegura, nomeadamente, o secretariado dos diversos órgãos da União.

c) O diretor-geral da Organização é o mais alto funcionário da União e seu representante.

2) A Secretaria Internacional reúne e pública as informações relativas à proteção da propriedade industrial. Cada país da União comunica à Secretaria Internacional, tão depressa quanto possível, o texto de quaisquer leis novas, bem como todos os textos oficiais relativos à proteção da propriedade industrial. Fornecerá, por outro lado, à Secretaria Internacional todas as publicações dos seus serviços competentes em matéria de propriedade industrial que digam

diretamente respeito à proteção da propriedade industrial que a Secretaria Internacional considere como apresentando interesse para as suas atividades.

3) A Secretaria Internacional edita uma publicação mensal.

4) A Secretaria Internacional fornece a qualquer país da União, a pedido deste, esclarecimentos sobre as questões relativas à proteção da propriedade industrial.

5) A Secretaria Internacional procede a estudos e presta serviços destinados a facilitar a protecção da propriedade industrial.

6) O director-geral e todos os membros do pessoal por ele designados tomarão parte, sem direito de voto, em todas as reuniões da Assembleia, da Comissão Executiva e de quaisquer outras comissões de peritos ou grupos de trabalho. O director-geral ou um membro do pessoal por ele designado é, ex officio, secretário destes órgãos.

7) - a) A Secretaria Internacional, segundo as directivas da Assembleia e em cooperação com a Comissão Executiva, prepara as conferências de revisão das disposições da Convenção, excluindo os artigos 13.º a 17.º

b) A Secretaria Internacional pode consultar organizações intergovernamentais e internacionais não governamentais sobre a preparação das conferências de revisão.

c) O director-geral e as pessoas por ele designadas tomarão parte, sem direito de voto, nas deliberações destas conferências.

8) A Secretaria Internacional executa todas as outras funções que lhe forem atribuídas.

ARTIGO 16.º

1) - a) A União tem um orçamento.

b) O orçamento da União compreende as receitas e as despesas próprias da União, a sua contribuição para o orçamento das despesas comuns às Uniões, assim como, sendo necessário, o quantitativo posto à disposição do orçamento da Conferência da Organização.

c) São consideradas como despesas comuns às Uniões as despesas que não são atribuídas exclusivamente à União, mas igualmente a uma ou mais Uniões administradas pela Organização. A parte da União nestas despesas comuns é proporcional ao interesse que as mesmas têm para ela.

2) O orçamento da União é fixado tendo em conta as exigências de coordenação com os orçamentos das outras Uniões administradas pela Organização.

3) O orçamento da União é financiado pelos seguintes recursos:

i) Contribuições dos países da União;

ii) Taxas e quantias devidas pelos serviços prestados pela Secretaria Internacional como União;

iii) O produto da venda das publicações da Secretaria Internacional respeitantes à União e os direitos relativos a estas publicações;

iv) Doações, legados e subvenções;

v) Rendas, juros e outros rendimentos diversos.

4) - a) Para determinar a sua parte de contribuição no orçamento, cada país da União está incluído numa classe e paga as suas contribuições anuais na base de um número de unidades fixado como se segue:

Classe I - 25;

Classe II - 20;

Classe III - 15;

Classe IV - 10;

Classe V - 5;

Classe VI - 3;

Classe VII - 1.

b) A menos que o tenha feito anteriormente, cada país indica, no momento do depósito do seu

instrumento de ratificação ou de adesão, a classe na qual deseja ser incluído. Pode mudar de classe. Se escolher uma classe inferior, o país deve dar do facto conhecimento à Assembleia, quando de uma das suas sessões ordinárias. Tal alteração tem efeito no início do ano civil que se segue à referida sessão.

c) A contribuição anual de cada país consiste numa quantia em que a relação com a soma total das contribuições anuais para o orçamento da União de todos os países é a mesma que a relação existente entre o número de unidades da classe na qual cada país está incluído e o número total das unidades do conjunto dos países.

d) As contribuições são devidas no dia 1 de Janeiro de cada ano.

e) O país que se atrasar no pagamento das suas contribuições não poderá exercer o seu direito de voto, em nenhum dos órgãos da União de que for membro, se a quantia em atraso for igual ou superior à das contribuições de que é devedor por dois anos anteriores completos. Tal país pode todavia ser autorizado a conservar o exercício do seu direito de voto no seio do referido órgão, enquanto este considerar que o atraso resulta de circunstâncias excepcionais e inevitáveis.

f) No caso de o orçamento não ser aprovado antes do início de um novo exercício, é reconduzido o orçamento do ano anterior, segundo as modalidades previstas pelo regulamento financeiro.

5) O montante das taxas e quantias devidas pelos serviços prestados pela Secretaria Internacional como União é fixado pelo director-geral, que disso dá parte à Assembleia e à Comissão Executiva.

6) - a) A União possui um fundo de operações constituído por uma contribuição única efectuada por cada país da União. Se o fundo se tornar insuficiente, a Assembléia decide do seu aumento.

b) O montante da contribuição inicial de cada país para o fundo atrás citado ou da sua participação no aumento deste é proporcional à contribuição deste país para o ano no decurso do qual o fundo for constituído ou o aumento for decidido.

c) A proporção e modalidades de contribuição são fixadas pela Assembleia, mediante proposta do director-geral, e após o parecer da Comissão de Coordenação da Organização.

7) - a) O acordo de sede concluído com o país em cujo território a Organização tem a sua sede prevê que, se o fundo de operações for insuficiente, este país conceda adiantamentos. O montante destes e as condições em que são concedidos são objeto, em cada caso, de acordos particulares entre o país em causa e a Organização. Este país dispõe ex officio de um lugar na Comissão Executiva durante todo o período em que tiver de conceder adiantamentos.

b) O país visado na subalínea a) e a Organização têm, cada um, o direito de denunciar o compromisso de conceder adiantamentos, por meio de notificação escrita. A denúncia tem efeito três anos após o fim do ano no decurso do qual foi notificada.

8) A verificação de contas é assegurada, segundo as modalidades previstas pelo regulamento financeiro, por um ou vários países da União ou por verificadores externos, que são, com o seu consentimento, designados pela Assembleia.

ARTIGO 17.º

1) Podem ser apresentadas, por qualquer país membro da Assembleia, pela Comissão Executiva ou pelo director-geral, propostas de modificação dos artigos 13.º, 14.º, 15.º, 16.º e do presente artigo. Estas propostas são comunicadas por este último aos países membros da Assembleia, pelo menos seis meses antes de serem submetidas ao exame da mesma.

2) Qualquer modificação dos artigos referidos na alínea 1) é aprovada pela Assembleia. A aprovação requer três quartos dos votos expressos. Todavia, qualquer modificação do artigo 13.º e da presente alínea requer quatro quintos dos votos expressos.

3) Qualquer modificação dos artigos referidos na alínea 1) entra em vigor após a recepção,

pelo diretor-geral, das notificações escritas de aceitação, efectuada em conformidade com as suas regras constitucionais respectivas, por parte dos três quartos dos países que eram membros da Assembleia no momento de a modificação ter sido aprovada. Qualquer alteração dos citados artigos assim aceite vincula todos os países membros da Assembleia no momento em que a modificação entrar em vigor, ou que dela se tornarem membros em data posterior; todavia, qualquer alteração que aumente as obrigações financeiras dos países da União apenas vincula, de entre estes, os que notificaram a sua aceitação à referida alteração.

ARTIGO 18.º

- 1) A presente Convenção será submetida a revisões, com vista a nela se introduzirem melhoramentos susceptíveis de aperfeiçoar o sistema da União.
- 2) Para este efeito, terão lugar conferências, sucessivamente, num dos países da União, entre os delegados dos referidos países.
- 3) As modificações dos artigos 13.º a 17.º são regidas pelas disposições do artigo 17.º

ARTIGO 19.º

Fica entendido que os países da União se reservam o direito de, separadamente, celebrar entre eles acordos particulares para a protecção da propriedade industrial, contanto que esses acordos não contrariem as disposições da presente Convenção.

ARTIGO 20.º

- 1) - a) Cada um dos países da União que assinar o presente Ato pode ratificá-lo e, se o não assinou, pode a ele aderir. Os instrumentos de ratificação e de adesão são depositados junto do diretor-geral.
- b) Cada um dos países da União pode declarar, no seu instrumento de ratificação ou adesão, que a sua ratificação ou adesão não é aplicável:
 - i) Aos artigos 1.º a 12.º; ou
 - ii) Aos artigos 13.º a 17.º
- c) Cada um dos países da União que, de harmonia com a subalínea b), excluiu dos efeitos da sua ratificação ou da sua adesão um dos dois grupos dos artigos visados na referida subalínea pode em qualquer altura, posteriormente, declarar que estende os efeitos da sua ratificação ou da sua adesão a este grupo de artigos. Tal declaração é depositada junto do diretor-geral.
- 2) - a) Os artigos 1.º a 12.º entram em vigor, relativamente aos dez primeiros países da União que depositaram instrumentos de ratificação ou de adesão, sem fazer a declaração permitida pela alínea 1), b), i), três meses após o depósito do décimo destes instrumentos de ratificação ou de adesão.
- b) Os artigos 13.º a 17.º entram em vigor, relativamente aos dez primeiros países da União que depositaram instrumentos de ratificação ou de adesão, sem fazer a declaração permitida pela alínea 1), b), ii), três meses após o depósito do décimo destes instrumentos de ratificação ou de adesão.
- c) Sob reserva de entrada em vigor inicial, de acordo com as disposições das subalíneas a) e b), de cada um dos dois grupos de artigos referidos na alínea 1), b), ii), e sob reserva das disposições da alínea 1), b), os artigos 1.º a 17.º entram em vigor em relação a qualquer país da União, com excepção dos mencionados nas subalíneas a) e b), que depositar um instrumento de ratificação ou de adesão, assim como em relação a qualquer país da União que depositar a declaração prevista na alínea 1), c), três meses após a data da notificação, pelo diretor-geral, de um tal depósito, a menos que uma data posterior tenha sido fixada no instrumento ou declaração depositados. Neste último caso, o presente Ato entra em vigor, em relação a esse país, na data por esse meio fixada.
- 3) Relativamente a cada país da União que depositar um instrumento de ratificação ou de

adesão, os artigos 18.º a 30.º entram em vigor na primeira data em que qualquer um dos grupos de artigos referidos na alínea 1), b), entra em vigor em relação a esse país, de harmonia com a alínea 2), a), b) ou c).

ARTIGO 21.º

1) Qualquer país estrangeiro à União pode aderir ao presente Ato e tornar-se, por este fato, membro da União. Os instrumentos de adesão serão depositados junto do diretor-geral.

2) - a) Em relação a qualquer país estrangeiro à União que depositar o seu instrumento de adesão pelo menos um mês antes da data da entrada em vigor das disposições do presente Ato, este entra em vigor na data em que as disposições entraram em vigor pela primeira vez, por aplicação do artigo 20.º, 2), a) ou b), a menos que uma data posterior tenha sido fixada no instrumento de adesão; todavia:

i) Se os artigos 1.º a 12.º não entraram em vigor nesta data, tal país ficará vinculado, durante o período transitório anterior à entrada em vigor destas disposições, e em sua substituição, pelos artigos 1.º a 12.º do Ato de Lisboa;

ii) Se os artigos 13.º a 17.º não entraram em vigor nesta data, tal país ficará vinculado, durante o período transitório anterior à entrada em vigor destas disposições, e em sua substituição, pelos artigos 13.º e 14.º, 3), 4) e 5), do Ato de Lisboa.

Se um país indicar uma data posterior no seu instrumento de adesão, o presente Ato entrará em vigor, em relação a ele, na data por esse meio indicada.

b) Em relação a qualquer país estrangeiro à União que depositar o seu instrumento de adesão numa data posterior à entrada em vigor de um só grupo de artigos do presente Ato ou numa data que a precedeu de, pelo menos, um mês, o presente Ato entra em vigor, sob reserva do que está previsto na subalínea a), três meses após a data em que a sua adesão foi notificada pelo diretor-geral, a menos que uma data posterior tenha sido fixada no instrumento de adesão. Neste último caso, o presente Ato entra em vigor, em relação a esse país, na data por esse meio fixada.

3) Em relação a qualquer país estrangeiro à União que depositar o seu instrumento de adesão depois da data da entrada em vigor do presente Ato na sua totalidade, ou a menos de um mês desta data, o presente Ato entra em vigor três meses depois da data em que a sua adesão foi notificada pelo diretor-geral, a menos que uma data posterior tenha sido fixada no instrumento de adesão. Neste último caso, o presente Ato entra em vigor, em relação a esse país, na data por esse meio fixada.

ARTIGO 22.º

Sob reserva das exceções possíveis previstas nos artigos 20.º, 1), b), e 28.º, 2), a ratificação ou adesão implica, de pleno direito, a aceitação de todas as cláusulas e a admissão a todas as vantagens estipuladas pelo presente Ato.

ARTIGO 23.º

Após a entrada em vigor do presente Ato na sua totalidade, nenhum país pode aderir a Atos anteriores à presente Convenção.

ARTIGO 24.º

1) Qualquer país pode declarar no seu instrumento de ratificação ou de adesão ou pode informar o diretor-geral, por escrito, em qualquer altura, posteriormente, que a presente Convenção é aplicável a todo ou a parte dos territórios designados na declaração ou na notificação, dos quais assume a responsabilidade das relações exteriores.

2) Qualquer país que tenha feito tal declaração ou efetuado tal notificação pode, a todo o momento, notificar ao diretor-geral que a presente Convenção deixa de ser aplicável a todo ou

parte destes territórios.

3) - a) Qualquer declaração feita nos termos da alínea 1) tem efeito na mesma data que a ratificação ou adesão em cujo instrumento foi incluída e qualquer notificação efectuada nos termos desta alínea tem efeito três meses após a sua notificação pelo diretor-geral.

b) Qualquer notificação efectuada nos termos da alínea 2) tem efeito doze meses após a sua recepção pelo diretor-geral.

ARTIGO 25.º

1) Qualquer país parte da presente Convenção compromete-se a adotar, de acordo com a sua constituição, as medidas necessárias para assegurar a aplicação da presente Convenção.

2) Entende-se que, no momento em que um país deposita o seu instrumento de ratificação ou de adesão, está em condições, de harmonia com a sua legislação interna, de tornar efetivas as disposições da presente Convenção.

ARTIGO 26.º

1) A presente Convenção permanece em vigor por tempo ilimitado.

2) Qualquer país pode denunciar o presente Ato por notificação dirigida ao diretor-geral. Esta denúncia implica também a denúncia de todos os actos anteriores e apenas tem efeito em relação ao país que a efetuar, continuando a Convenção em vigor e executória relativamente aos outros países da União.

3) A denúncia tem efeito um ano após o dia em que o diretor-geral recebeu a notificação.

4) A faculdade de denunciar prevista no presente artigo não pode ser exercida por nenhum país antes de expirar um prazo de cinco anos a contar da data em que se tornou membro da União.

ARTIGO 27.º

1) O presente Ato substitui, nas relações entre os países aos quais se aplica e na medida em que se aplica, a Convenção de Paris de 20 de Março de 1883 e os atos de revisão subsequentes.

2) - a) Em relação aos países a que o presente Ato não é aplicável ou não é aplicável na sua totalidade, mas aos quais é aplicável o Ato de Lisboa de 31 de Outubro de 1958, continua este em vigor na sua totalidade ou na medida em que o presente Ato o não substitui em virtude da alínea 1).

b) Da mesma forma, em relação aos países aos quais nem o presente Ato, nem partes deste, nem o Acto de Lisboa, são aplicáveis, continua em vigor o Acto de Londres de 2 de Junho de 1934 na sua totalidade ou na medida em que o presente Ato o não substitui, em virtude da alínea 1).

c) De igual modo, em relação aos países aos quais nem o presente Ato, nem partes deste, nem o Ato de Lisboa, nem o Ato de Londres, são aplicáveis, mantém-se em vigor o Ato da Haia de 6 de Novembro de 1925 na sua totalidade, ou na medida em que o presente Ato o não substitui, em virtude da alínea 1).

3) Os países estrangeiros à União que se tornarem partes do presente Acto aplicá-lo-ão em relação a qualquer país da União que não seja parte deste Acto ou que, sendo parte, tenha efectuado a declaração prevista no artigo 20.º, 1), b), i). Os ditos países consentirão que o referido país da União aplique nas suas relações com eles as disposições do Ato mais recente do qual faz parte.

ARTIGO 28.º

1) Qualquer diferença entre dois ou mais países da União, relativa à interpretação ou à aplicação da presente Convenção que não seja solucionada por negociações, pode ser levada

por qualquer dos países em causa perante o Tribunal Internacional de Justiça, mediante petição, de acordo com o Estatuto do Tribunal, a menos que os países em causa acordem sobre outro modo de solução. A Secretaria Internacional será informada da diferença submetido ao Tribunal pelo país requerente; aquela dará dela conhecimento aos outros países da União.

2) Qualquer país pode, no momento em que assinar o presente Ato ao depositar o seu instrumento de ratificação ou de adesão, declarar que não se considera vinculado pelas disposições da alínea 1). No que diz respeito a qualquer diferença entre um tal país e outro qualquer da União, não são aplicáveis as disposições da alínea 1).

3) Qualquer país que tiver feito a declaração prevista na alínea 2) pode, a todo o momento, retirá-la, mediante notificação dirigida ao diretor-geral.

ARTIGO 29.º

1) - a) O presente Ato é assinado num só exemplar em língua francesa e depositado junto do Governo da Suécia.

b) Os textos oficiais são estabelecidos pelo diretor-geral, depois de consultados os Governos interessados, nas línguas alemã, inglesa, espanhola, italiana, portuguesa e russa e nas outras línguas que a Assembleia poderá indicar.

c) Em caso de conflito sobre a interpretação dos diversos textos, faz fé o texto francês.

2) O presente Ato fica aberto para assinatura, em Estocolmo, até ao dia 13 de Janeiro de 1968.

3) O diretor-geral enviará aos Governos de todos os países da União e, sendo solicitado, ao Governo de qualquer outro, duas cópias autenticadas pelo Governo da Suécia do texto assinado do presente Ato.

4) O diretor-geral fará registar o presente Ato junto do Secretariado da Organização das Nações Unidas.

5) O diretor-geral notificará aos Governos de todos os países da União as assinaturas, os depósitos dos instrumentos de ratificação ou de adesão e de declarações compreendidas nestes instrumentos ou efectuadas em aplicação do artigo 20.º, 1), c), a entrada em vigor de todas as disposições do presente Ato, as notificações de denúncia e as notificações feitas em aplicação do artigo 24.º

ARTIGO 30.º

1) Até à entrada em funções do primeiro diretor-geral, as referências no presente Ato à Secretaria Internacional da Organização ou ao diretor-geral são consideradas como referindo-se, respectivamente, à Secretaria da União ou ao seu diretor.

2) Os países da União que não estejam vinculados pelos artigos 13.º a 17.º poderão, durante cinco anos após a entrada em vigor da Convenção que institui a Organização, exercer, se quiserem, os direitos previstos pelos artigos 13.º a 17.º do presente Acto, como se estivessem vinculados por estes artigos. Qualquer país que pretenda exercer os ditos direitos depositará para esse fim, junto do diretor-geral, uma notificação escrita que tem efeito na data da sua recepção. Tais países são considerados membros da Assembleia até expiração do dito período.

3) Enquanto não se tiverem tornado membros da Organização todos os países da União, a Secretaria Internacional da Organização agirá igualmente como Secretaria da União, e o diretor-geral, como diretor desta Secretaria.

4) Assim que todos os países da União se tornarem membros da Organização, os direitos, obrigações e bens da Secretaria da União serão devolvidas à Secretaria Internacional da Organização.

Feito em Estocolmo a 14 de Julho de 1967.

