



**Advocacia-Geral da União  
Procuradoria-Geral Federal  
Procuradoria Federal-INPI  
Divisão de Consultoria**

Praça Mauá, 7, 13º andar, Centro- Rio de Janeiro- CEP 20.081-240  
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

**NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 369/03**

**Ref.: Nota Técnica DIRMA, de 31/10/03, acerca do Ofício nº 211/2003, da Ouvidoria-Geral, da Secretaria Executiva, do ministério da Fazenda** Em, 17/11/2003

**EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA E NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI Nº 9.279/96**

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

Vem a esta Procuradoria Federal, órgão vinculado à Advocacia-Geral da União, nos termos dos arts. 9º, *caput*, e 10, da Lei nº 10.480/02, consulta encaminhada pelo Sr. Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em atenção à correspondência enviada, por meio eletrônico, à Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, pelo Sr. Claudionor Marchioli, Presidente da sociedade SERRA MORENA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., o qual solicita que seja adotada disciplina legal que impeça que “empresas ou pessoas, faça (sic) registro de marcas com nomes de empresas já constituídas e em funcionamento.”

**I – DO DIREITO**

02. Preliminarmente, solicito que os documentos que instruem a consulta formulada e as manifestações administrativas exaradas sejam autuados, designando-se, a seguir, o correspondente número de processo administrativo e, subsequentemente, numere-se e rubrique-se as páginas de forma seqüencial (art. 22, §4º, da Lei nº 9.784/99).

03. O art. 124, V, da Lei nº 9.279/96, dispõe, *in verbis*:

*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;*

04. O preceito acima transcrito deixa indene de dúvidas a ilação da norma proibitiva de registro de marca que reproduza nome empresarial de terceiros, graças à redação mais evidente do que aquela veiculada pelo Código de Propriedade Industrial, de 1971, em seu art. 65, 5, (*Art. 165 - Não é registrável como marca: 5) título de estabelecimento ou nome comercial*) que, contudo, recebia correta exegese mediante a qual preconizava-se que:

*“Na verdade, porém, tal dispositivo não veda que um nome comercial seja registrável como marca. Tal vedação decorre da natureza da função da marca que é a de assinalar produtos, mercadorias ou serviços, conforme previsto nos artigos 59 e 60 do CPI/1971. Ou seja, um nome comercial, enquanto tal, não pode ser registrado como marca, nem há necessidade de que o seja.*

*Com efeito, o art. 65, 5, (...) é uma norma de proibição relativa ao registro, tal e qual o item 17 e outros. Ou seja, o que é vedado é o registro como marca do nome comercial ou título de estabelecimento de terceiro.”<sup>1</sup>*

05. À luz da legislação anterior, pronunciou-se o STJ, em igual sentido, ao julgar o RESP 284.742-SP (Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 08.10.2001, p. 0212), do qual transcreve-se a ementa abaixo:

***Nome comercial. Marca. Conflito. Mesmo mercado. Especificidade. Precedentes.***

***1. A proteção ao nome comercial impede o registro posterior de marca igual por terceiro, ainda mais quando no mesmo ambiente de mercado, o setor agropecuário.***

***2. Recurso especial conhecido e provido.***

<sup>1</sup> LEONARDOS, Gabriel F. A proteção jurídica ao nome comercial, ao título de estabelecimento e à insígnia no Brasil. In Revista da ABPI nº 13 – Nov/Dez 1994, p. 27.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

FLS N.º 13

06. Outrossim, conquanto um primeiro exame dos documentos, que instruem a consulta sob análise, indique que houve a concessão de registro de marca com infringência a dispositivo da Lei nº 9.279/96 (art.124, V, art.168), não há subsídios suficientes à instauração, de ofício, de processo administrativo de nulidade (art. 169), o qual poderá ser aberto após a provocação do particular interessado, que deverá fundamentar o exercício de sua pretensão com um suporte probatório idôneo à demonstração da violação ao inciso V, do art. 124.

À superior consideração.

*Fábio Cesar dos Santos Oliveira*  
FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA  
Procurador Federal  
Mat. SIAPE 1.380.374

*De acordo.*

*À sr. Procurador-geral.*

*Em 27.11.2003*



MAURO SODRÉ MAIA  
Chefe da Divisão de Consultoria  
PROC/DICONS

*De acordo*  
*À Presidência*

*28/11/03*

