

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

THIAGO CARVALHO GUIMARÃES

**A DELIMITAÇÃO ATUAL DA PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL E DO
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO EM FACE DO SISTEMA MARCÁRIO
BRASILEIRO.**

Rio de Janeiro

2021

Thiago Carvalho Guimarães

**A delimitação atual da proteção do nome empresarial e do título de
estabelecimento em face do sistema marcário brasileiro**

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Bogéa Câmara

Thiago Carvalho Guimarães

**A delimitação atual da proteção do nome empresarial e do título de
estabelecimento em face do sistema marcário brasileiro**

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Aprovado em 27 de agosto de 2021.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Bógea Câmara

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Banca Examinadora:

Profª. Dra. Kone Prieto Furtunato cesário

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Profª. Dra. Verônica Lagassi

Universidade federal do Rio de Janeiro

Prof. Dr. Elizabeth Ferreira da Silva

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

A ata da defesa com as respectivas assinaturas dos membros encontra-se no processo de vida acadêmica do aluno.

Rio de Janeiro

2021

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, pois acredito que sem a Sua permissão, nada disto seria possível, agradeço pela saúde concedida e pelo amparo nos momentos de dificuldade.

À minha namorada, Livia Machado, por ter me acompanhado em toda esta difícil caminhada, me dando ânimo e estímulo nos momentos mais difíceis, amenizando os momentos mais tortuosos e, principalmente, por todo o amor e carinho dedicado, não tenho como agradecer tudo que você representa, seu companheirismo foi de suma importância. Obrigado pela compreensão nos momentos de ausência.

Aos meus pais, avós e irmão, por todo o suporte que me deram ao longo da vida, suporte este que me possibilitou vencer cada etapa e hoje poder desfrutar deste momento inigualável. Obrigado por todo o esforço, por abdicarem de muito das suas vidas para que eu pudesse trilhar um bom caminho.

Não há como deixar de agradecer aos amigos do INPI que acompanharam de perto esta caminhada, com grande incentivo, amizade e momentos de descontração que, infelizmente, foram ceifados pelo momento atual que vivemos.

Agradeço a minha Coordenadora e chefe, Priscila Balloussier por toda a compreensão ao longo da jornada, pelo exemplo de liderança, pela amizade e o carinho que sempre me foram dispensados. Aproveito o ensejo para agradecer aos membros da COGIR por todo o crescimento que me proporcionaram com intensos debates e companheirismo.

Agradeço ao meu orientador, Vinicius Bogéa Câmara, pelo direcionamento ao longo deste trabalho e pelos ensinamentos que me foram passados. Aproveito para agradecer aos membros da Academia por se manterem fortes e presentes em um momento de tanta dificuldade.

Por fim, agradeço aos amigos presentes em minha vida, que me ajudam a manter a serenidade nesta caminhada da vida. Vocês são parte fundamental do que eu sou.

Não é necessário cultivarmos pela lei o mesmo respeito que cultivamos pelo direito.

Henry David Thoreau

RESUMO

GUIMARAES, Thiago Carvalho. **A delimitação atual da proteção do nome empresarial e do título de estabelecimento em face do sistema marcário brasileiro.** 2021. 125 f. Dissertação de Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2021.

O conflito existente entre os atores de identificação do empresário vem gerando, ao longo dos anos, uma interminável disputa de correntes doutrinárias e, além disto, diversas decisões judiciais opostas. O impacto causado pela aplicação do inciso V do artigo 124 da LPI, em sede de ação judicial, gera diversos prejuízos ao empresário, além de uma grande insegurança jurídica no sistema marcário nacional. Através de vasta pesquisa bibliográfica, legislativa, jurisprudencial e administrativa, este estudo analisa o INPI em relação ao seu posicionamento administrativo e judicial, bem como avalia se o sistema de registro atual pode ser aprimorado. Conclui-se que, em que pese este conflito ocorra há muitos anos, ainda não há um sistema de registro ou uma harmonização jurisprudencial que garanta ao empresário e ao sistema marcário a segurança jurídica devida, portanto, a relação entre nome empresarial, título de estabelecimento e marcas, necessita de aprimoramento para mitigar os efeitos danosos que o conflito tem gerado atualmente.

Palavras-chave: Marca. Nome empresarial. Título de estabelecimento. Instituto. Nacional de Propriedade Industrial.

ABSTRACT

GUIMARAES, Thiago Carvalho. **The current Delimitation of the protection of the company name and the establishment title in the face of the Brazilian trademark system.** 2021. 125 f. Dissertação de Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2021.

The existing conflict between the identification elements of a business has been generating throughout the years, an endless dispute of chains of thought and diverging judiciary decisions. The impact imposed by the effectiveness of the item n. V of article 124 of the 'LPI' (Portuguese abbreviation for *Industry Property's Law*), in thought of judicial action, causes multiple prejudices to the business person, on top of a great judicial insecurity on the national trademark system. Through vast bibliographic, legislative, judicial and administrative research, this study analyzes the 'INPI' (Portuguese abbreviation for *National Institute of Industrial Property*) in relation to its administrative and judicial positioning, as well as evaluates if the current registry system could be optimized. It is concluded that, even though this conflict has remained through multiple years, there is no registry system or harmony on the current jurisprudence in place which guarantees to any business person and to the national trademark system the current judiciary security, therefore, between a company's name, establishment titles and trademark. This system needs perfecting in order to mitigate the harmful effects in which conflict has currently acted upon.

Keywords: Trademark. Company name. Titles of Establishment. National Institute of Industrial Property

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1- Opoente com ou sem depósito de pedido ou registro	78
Gráfico 2- Marcas registradas ou depositadas pelo opoente.	79
Gráfico 3 – Opoentes que depositaram sua marca após descobrir sinal marcário conflitante.	80
Gráfico 4 - Documentos Anexados.....	81
Gráfico 5 – Proprietários de pedidos de registro indeferidos que recorreram ou não. ...	82
Gráfico 6 – Resultado dos recursos.	83
Gráfico 7 – Demora para depositar o pedido de registro.	84
Gráfico 8 – Como o autor da ação judicial descobriu o sinal marcário do réu.	98
Gráfico 9– Autores que ingressaram com oposição.	98
Gráfico 10 – Decisões que seguiram ou não o INPI.....	99
Gráfico 11 – Demora para depositar pedido de registro marcários.	101
Gráfico 12– Âmbito de proteção do nome empresarial.	102
Gráfico 13– Processos que citam o artigo 8º da CUP.....	104
Gráfico 14– Autores de ação que ingressaram com PAN.	105
Gráfico 15 – Juízo seguiu o INPI?	106
Gráfico 16 – Procedências.	107

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABAPI	Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABPI	Associação Brasileira de Propriedade Intelectual
CC	Código Civil
CGREC	Coordenação Geral de recursos
COGIR	Coordenação de Gestão do Conhecimento, Instrução Processual e Relacionamento com o Usuário
COPEX	Comitê de Orientação sobre os Procedimentos do Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas
CPAPD	Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas
CPI	Código de Propriedade Industrial
CUP	Convenção da União de Paris
DGPI	Diretoria Geral da Propriedade Industrial
DREI	Departamento nacional de registro empresarial e integração
DNPI	Departamento Nacional de Propriedade Industrial
GATT	<i>General Agreement on Trade and Tariffs</i>
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
LPI	Lei de Propriedade Industrial
LRE	Lei de Registro Empresarial
ISO	<i>International Standards Organization</i>
PAN	Processo Administrativo de Nulidade
PCT	<i>Patent Cooperation Treaty</i>
RFB	Receita Federal do Brasil
RPI	Revista de Propriedade Industrial
TRIPS	<i>Trade-Related Intellectual Property Rights</i>

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	12
OBJETIVOS	15
Objetivo Geral	15
Objetivos Específicos	15
JUSTIFICATIVA	16
METODOLOGIA	17
1. BASES TEÓRICAS DO NOME EMPRESARIAL E DO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO.....	19
1.1 NOÇÕES ACERCA DO NOME EMPRESARIAL	19
1.2 NOÇÕES ACERCA DO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO	20
1.3 ORIGENS, EVOLUÇÃO HISTÓRICA E LEGISLATIVA DO NOME EMPRESARIAL E DO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO NO BRASIL	22
1.3.1 A PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL E AO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO NO PÓS CPI DE 1945.....	27
1.4 NOÇÕES INICIAIS SOBRE MARCAS	31
1.4.1. DA DISTINTIVIDADE E DA ORIGEM	32
1.4.2 PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE....	35
1.4.3 PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE	36
1.4.4 PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE	37
1.4.5 PRINCÍPIO DO SISTEMA ATRIBUTIVO.....	38
1.4.6 SISTEMA BRASILEIRO COMO MISTO	40
1.5- EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SISTEMA MARCÁRIO BRASILEIRO	40
1.5.1- PRIMEIRO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	44
1.6 DA DISTINÇÃO ENTRE NOME EMPRESARIAL, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E MARCAS	47
1.6.2- DA CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO À CUP	53
2. TRÂMITES PARA O REGISTRO DO NOME EMPRESARIAL, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E MARCAS	58
2.1 DO REGISTRO DO NOME EMPRESARIAL E TÍTULO DE ESTABELECIMENTO	58
2.2 PROCEDIMENTOS PARA O REGISTRO DE MARCA.....	61
2.2.1 TRAMITAÇÃO DO DEPÓSITO E DO EXAME FORMAL.....	65
2.2.2 DO EXAME SUBSTANTIVO DE MÉRITO	66
2.3 OPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS AO REGISTRO DE MARCA	68

2.3.1 OPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO INCISO V DO ARTIGO 124 DA LPI E AO ART. 8º DA CUP	70
2.3.2 OPOENTE E OPOSTA COM O MESMO NOME COMERCIAL	72
2.3.4 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE	73
3. DAS DECISÕES E DO POSICIONAMENTO DO INPI EM FACE DO CONFLITO	77
3.1 DAS OPOSIÇÕES ANALISADAS PELO INPI	77
3.2 DO POSICIONAMENTO DO INPI AO LONGO DOS ANOS	85
3.2.1 DOS PARECERES DA PROCURADORIA FEDERAL DO INPI	88
3.2.3 DO COMITÊ PERMANENTE DE APRIMORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS (CPAPD)	93
3.3 DO POSICIONAMENTO DO INPI FRENTE AO PODER JUDICIÁRIO	94
3.3.1 DA ANÁLISE DOS PARECERES EXARADOS EM SEDE JUDICIAL	97
3.4 DA ANÁLISE DAS DECISÕES JUDICIAIS EM FACE DO CONFLITO	102
3.5 DA PROPOSTA DE APRIMORAMENTO DO POSICIONAMENTO DO ÓRGÃO.	108
3.5.1 DA ANALOGIA AO DIREITO DE PRECEDÊNCIA	108
3.5.2 DA IMPORTÂNCIA DE UM SISTEMA COMPARTILHADO	112
CONCLUSÃO	116
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	119

INTRODUÇÃO

O presente estudo adveio do trabalho do autor na Coordenação de Gestão do Conhecimento, Instrução Processual e Relacionamento com o Usuário (COGIR), setor que subsidia a Procuradoria Federal em ações judiciais que envolvam em seu objeto o registro de marcas. A alta demanda de ações judiciais envolvendo o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial de 1996 (LPI) levou o autor deste trabalho a se questionar se de fato o atual sistema de registro gerenciava de forma adequada o conflito entre nome empresarial, título de estabelecimento e marca.

A base do estudo consiste, inicialmente, em analisar os principais atores que são utilizados para individualizar e identificar o empresário, quais sejam, nome empresarial, título de estabelecimento e marca. Mais do que analisar, é importante que se conheça as suas bases teóricas, doutrinárias, legislativas, jurisprudenciais e históricas, para que assim, seja possível compreender que melhorias podem ser realizadas, tanto no posicionamento do Instituto quanto na doutrina.

Conforme o Manual de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI, 2021, p.17), “marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.” O registro de marcas é realizado junto ao INPI e, de acordo com o sistema atributivo adotado no Brasil, a propriedade da marca é daquele que primeiro exercer o registro, garantindo a utilização econômica exclusiva do sinal marcário.

O nome empresarial é a identificação da sociedade empresária, que indica o sujeito de direito empresário (CAMPINHO, 2003, p.345). No Brasil, Sua proteção decorre do registro do ato constitutivo, ou seja, do contrato social, na Junta Comercial do Estado da Federação (Art. 33 da Lei n.º 8.934/1994)¹. Importante esclarecer que em total discordância com o asseverado pelo artigo 8º da Convenção da União de Paris (CUP), que não exige registro para proteção do nome empresarial, concedendo proteção em âmbito nacional, o artigo 1166² do novo Código Civil de 2002 (CC) garante ao registro apenas a proteção estadual.

¹ **Art. 33.** A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações.

² “**Art. 1166:** 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)

Esta é apenas uma das contradições legais que nem a doutrina foi capaz de dissipar e, com a entrada em vigor do referido CC, esta polêmica ganhou ainda mais vulto. Para que o empresário garanta a proteção a nível nacional, de acordo com o já referido CC, é necessário que archive os seus atos constitutivos nos vinte e seis estados da federação e no Distrito Federal.

Por último, o título de estabelecimento, segundo Ulhôa (2012), é o nome de fachada ou do local em que o empresário exerce o seu negócio. Na grande maioria das vezes o consumidor nem ao menos tem conhecimento do nome empresarial, sendo o título de estabelecimento o elemento percebido pelo público ao adentrar no estabelecimento.

Nos inúmeros pareceres técnicos subsidiados pela COGIR, ficou claro que muita das vezes o autor da ação judicial nunca havia vindo ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial depositar o seu pedido de registro de marcas, esta questão se torna relevante na medida em que muitas empresas, dos mais diversos portes, após terem seu pedido concedido pelo INPI e muitas vezes terem investido uma grande monta de dinheiro, tempo e esforço no desenvolvimento e aprimoramento do seu produto ou serviço, se veem diante de uma ação judicial de nulidade de registro marcário, gerando uma grande insegurança jurídica para o mercado de forma geral. Ou seja, restou a dúvida se o sistema atual privilegiaria aquela empresa que não foi diligente em face de uma empresa que realizou todos os trâmites legais para obter a concessão marcária.

De acordo com o cenário apresentado, o presente estudo busca, a partir da análise a avaliação de dados históricos, bem como legislações que trataram deste conflito ao longo dos anos, verificar a tendência das decisões administrativas e judiciais do INPI, para que se compreenda se o entendimento do órgão tem sido acatado pelo judiciário e se há alguma forma deste órgão contribuir para uma melhoria no sistema, haja vista que, independente de legislação, doutrinas e afins, é no dia a dia do Instituto que se consegue captar efetivamente os efeitos dos entendimentos exarados pelos legisladores e estudiosos.

Com o fito de alcançar uma melhor compreensão e subsidiar a análise do tema, este trabalho se divide em uma primeira parte que compila as noções básicas de cada ator, bem como a evolução histórica e doutrinária acerca do tema. Em um segundo momento, já no segundo capítulo, foi realizado um estudo a respeito das formas de registro e seus procedimentos, desde o depósito até a possível concessão. Por fim, no terceiro e último capítulo, foram analisados o posicionamento do INPI ao longo dos anos, as decisões de mérito administrativo, o entendimento no que diz respeito às ações judiciais, bem como o posicionamento do judiciário em relação a este conflito.

Entende-se que o INPI, por se tratar do órgão técnico e responsável pela Propriedade Industrial no Brasil, deve atuar de forma ativa e não apenas de modo reativo, em relação aos temas que são afetos à temática da propriedade industrial, em todos os seus aspectos. Desta forma, cabe ao INPI nortear não só o judiciário, com seus posicionamentos em ações judiciais, mas também, contribuir de forma efetiva no que diz respeito às alterações e, principalmente, no que concerne à aplicação da norma legal.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Analisar e avaliar a tendência das decisões e do posicionamento do INPI em face à interpretação do conflito entre nomes empresariais e marcas.

Objetivos Específicos

- a) Realizar pesquisa da legislação de Propriedade Industrial, do código civil e do código de direito comercial/empresarial, bem como da doutrina relacionada ao tema.
- b) Buscar decisões administrativas acerca do inciso V do artigo 124 da LPI na base de dados do INPI.
- c) Mapear a jurisprudência acerca das decisões judiciais relacionadas ao inciso V do artigo 124 da LPI, detectando um perfil de decisões do poder judiciário;
- d) Relacionar tais decisões ao posicionamento atual do INPI, verificando se o entendimento desta autarquia tem sido acatado pelo poder judiciário;
- e) Analisar o resultado da pesquisa e do posicionamento do INPI que, como órgão técnico, deverá sempre nortear as questões relacionadas ao Direito marcário.
- f) Analisar a possibilidade jurídica do compartilhamento de dados entre as juntas comerciais e o INPI.

JUSTIFICATIVA

A motivação inicial deste trabalho foi verificar o grande número de ações judiciais envolvendo o inciso V do artigo 124 da LPI, em que o INPI é parte como Réu. Ações estas que o Poder Judiciário possui entendimento diverso do adotado pelo Órgão, algo que gera, inclusive, prejuízo ao INPI, levando em consideração as condenações em honorários de sucumbência.

Além desta questão, um aprimoramento do entendimento, da prática e a utilização da melhor técnica em relação a este inciso tende a aumentar a segurança do sistema marcário e diminuir o prejuízo dos empresários que vêm, diligentemente, ao Órgão registrar a sua marca, melhorando assim, a visão do INPI perante os seus administrados.

Esta questão se torna relevante na medida em que muitas empresas, dos mais diversos portes, após terem seu pedido de registro de marca concedido pelo INPI e muita das vezes terem investido uma grande monta de dinheiro, tempo e esforço no desenvolvimento e aprimoramento do seu produto ou serviço, se veem diante de uma ação de nulidade de registro de marca, gerando uma grande insegurança jurídica para o mercado de forma geral.

Por fim, é imprescindível que este trabalho conteste se o método de registro de título de estabelecimento (que já foi de competência do INPI) e nome de empresa de fato é o adequado, tendo em vista as grandes evoluções que o mundo moderno tem passado, inclusive com os numerosos comércios eletrônicos que tem surgido, globalizando ainda mais estas relações, bem como analisar se há como tornar mais harmônica a interseção entre os institutos dos nomes empresariais, dos títulos de estabelecimento e das marcas.

METODOLOGIA

Para esta pesquisa, inicialmente foi feito um breve estudo dos elementos de identificação do empresário, quais sejam, nome empresarial, título de estabelecimento e marca, incluindo suas normativas no cenário mundial e nacional ao longo dos anos, de forma cronológica.

Posteriormente, foram apresentadas as definições destes elementos, bem como os princípios que regem os mesmos, com apoio em uma análise documental que incluiu bibliografia e a doutrina afeta à Propriedade Industrial e ao direito empresarial, bem como suas legislações, normas e tratados.

A seguir, foi apresentada a evolução legislativa que cobriu desde a primeira lei marcária do Brasil, de 1875, até os dias atuais, bem como a primeira legislação que citou o registro do nome empresarial, perpassando pelo primeiro Código de propriedade industrial (CPI), até a LPI.

As distinções entre os três institutos também foram esmiuçadas, bem como as controvérsias baseadas no que diz respeito ao artigo 8º da CUP, além disso, foi feito um paralelo com a alteração proporcionada pela entrada em vigor do CC.

O capítulo 1 expõe as normativas aplicadas ao tema, as definições, controvérsias e o entendimento doutrinário.

Na sequência, no que diz respeito ao capítulo 2, foi realizada pesquisa bibliográfica e legislativa a respeito dos registros de nomes empresariais e de marcas, bem como todos os procedimentos do exame formal e substantivo, os trâmites do exame de oposição e do Processo Administrativo de Nulidade (PAN).

No capítulo três foi demonstrado o posicionamento do INPI ao longo dos anos em relação ao conflito tema deste estudo, para que a demonstração fosse realizada de forma efetiva, foi feito um levantamento dos pareceres da Procuradoria Federal do INPI, dos manuais de marca e também das reuniões que trataram ou debateram o assunto em questão.

Após, foi realizado um mapeamento de 53 decisões das varas especializadas em Propriedade Industrial da Justiça Federal do estado Rio de Janeiro, entre os anos de 2015 e 2017, pesquisa realizada através do próprio site da justiça federal. Além disso, foram levantados os 80 processos que a coordenação de Gestão do Conhecimento, Instrução Processual e Relacionamento com o Usuário (COGIR), coordenação do INPI responsável por subsidiar a Procuradoria Federal em ações judiciais, desenvolveu parecer em relação ao inciso V do artigo 124 da LPI. Estimava-se, com isso, relacionar as decisões judiciais ao

posicionamento atual do INPI, buscando compreender a jurisprudência atual e verificar quais teses utilizadas pelo INPI tem sido bem aceitas pelo poder judiciário.

Por fim, foi realizada busca acerca das 400 últimas oposições administrativas que foram deferidas a respeito do inciso V do artigo 124 da LPI, a contar da data de levantamento dos dados, que ocorreu em outubro de 2019, buscando entender qual tem sido o posicionamento do órgão em sede administrativa, bem como compreender a motivação dos empresários que buscam o indeferimento de uma marca em sede administrativa.

Desta maneira, pôde-se avaliar o cenário total do inciso V do artigo 124 da LPI, tanto em âmbito administrativo quanto em âmbito judicial, bem como qual tem sido o padrão dos titulares que buscam o indeferimento ou a anulação de uma marca com base em nome empresarial ou título de estabelecimento, compreendendo-se também acerca das necessidades de melhorias na legislação e no âmbito administrativo, tanto do Órgão quanto do sistema de registros empresariais em si.

1. BASES TEÓRICAS DO NOME EMPRESARIAL E DO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO

1.1 NOÇÕES ACERCA DO NOME EMPRESARIAL

O nome empresarial, segundo Almeida Nogueira (*apud* CERQUEIRA, 2010. p.318), “em sentido restrito, designa o nome do comerciante, individual ou coletivo, ou, noutro termos, pessoa natural ou pessoa jurídica”. Além disso, Gladstone Mamede (2004, p.101) entende que o nome empresarial possui uma função próxima ao nome civil das pessoas naturais, porém, para individualizar o empresário.

Conforme o CC de 2002, Art. 1.155, “considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa” (BRASIL, 2002). Resta claro, portanto, que conforme o Código Civil Brasileiro, o direito permite duas espécies de nomes empresariais, quais sejam, firma e denominação.

Segundo Ulhôa (2020, p.96), estes dois institutos se diferem quanto à estrutura, ou seja, em relação à forma linguística utilizada em sua base e no que diz respeito à função, mais especificamente, a utilização que pode ser dada ao nome empresarial.

No que diz respeito à primeira diferenciação, a firma terá como base apenas o nome do empresário individual ou seus sócios no empreendimento empresário, ou seja, será composto apenas por nomes civis.

Em relação à denominação, a mesma deve ser composta pela principal atividade da empresa, sendo acrescida por um elemento fantasia que, inclusive, pode ser o nome dos sócios.

No que concerne à função, ainda seguindo os ensinamentos de Ulhôa (2020, p.96) a firma é a identidade do empresário e também sua assinatura, enquanto a denominação é unicamente a identificação do empresário.

Importante citar que alguns tipos de sociedade possuem a firma como obrigatoriedade, porém, outros tipos societários, possuem esta mesma obrigação para a utilização da denominação.

Além do já citado, os nomes empresariais devem seguir outros princípios. De acordo com a Lei de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins nº 8.934, de 1994,

em seu artigo 34³, o nome empresarial deverá obedecer aos princípios da veracidade e da novidade.

Acerca do princípio da novidade, que consiste na diferenciação, ou seja, obriga que o nome empresarial a ser registrado seja diferente dos demais já registrados naquela junta comercial. Entende-se como diferenciar, impossibilitar que os nomes gerem confusão ao público, não sendo necessário que seja idêntico, porém, semelhante ao ponto de poder gerar confusão.

Acerca deste princípio, segundo Vasconcelos (1957, p.241), o nome empresarial não pode ser igual ou semelhante a outro que esteja no mesmo âmbito de proteção de determinada junta comercial, sendo que a distintividade entre ambos deve ser suficiente para que alguém com atenção normal possa diferenciar.

Portanto, conforme assinalado acima, o nome empresarial possui como função diferenciar um empresário do outro, e proteger o titular do nome empresarial.

No que concerne ao princípio da veracidade, este objetiva resguardar aquelas pessoas que venham a se relacionar com o empresário, para que as mesmas não tenham a falsa impressão de estar contratando ou realizando negócios com empresa alheia a sua vontade.

Com base neste princípio, o nome empresarial não poderá ser composto por atividade diversa da assinalada no contrato social e nem nome de pessoa que não seja de fato sócio da empresa.

1.2 NOÇÕES ACERCA DO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO

O título de estabelecimento, ou denominação de estabelecimento, de acordo com Valeri (1950, p.30), é "o local no qual é exercida e vem a contato com o público a atividade do empresário".

Ademais, também pode ser definido, conforme entende Gonçalves Neto (2012, p.665), como o "nome que o empresário dá à sua loja", com o intuito de melhor divulgá-la e cativar a clientela; é o nome que vai na fachada do estabelecimento.

Vasconcelos (1957) aduz que o título de estabelecimento define o negócio em si, o local comercial, enquanto que a denominação é a pessoa responsável pelas operações de

3 "Art. 34. O nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade". (BRASIL, 94)

comercio em si. Para Pontes de Miranda (1983), é o nome com o qual se faz conhecido o estabelecimento industrial ou comercial, não sendo o nome do produto e nem ao menos o nome comercial, que é o nome da pessoa. Entende ainda que o título de estabelecimento está inserido no fundo de empresa a que corresponde.

É importante que se diferencie título de estabelecimento do conceito de estabelecimento, que veremos abaixo, visto que o título de estabelecimento está inserido dentro do estabelecimento, ou seja, é um de seus elementos.

No que diz respeito à legislação atinente ao fundo de empresa/estabelecimento, o novo CC de 2002, define estabelecimento comercial como um complexo de bens organizado, para o exercício da empresa, bem como define os direitos e deveres e a possibilidade de alienação da mesma.

O estabelecimento deve ser entendido como uma forma de organização dos fatores de produção, sendo o conceito jurídico um tanto quanto menos abrangente, entendendo que a organização é um meio para o exercício da atividade econômica. (Ferrara, 1950),

Por fim, trazemos a definição de Campinho (2004), que entende que o estabelecimento não se confunde com o comércio em si, com o local físico onde se exerce a atividade. Logo, em que pese muitas vezes seja visto desta forma, é importante que se diferencie estabelecimento do imóvel utilizado pelo empresário.

Portanto, o título de estabelecimento e o nome empresarial são elementos que estão inseridos no estabelecimento, assim como as marcas registradas. Isto posto, não há que se confundir estabelecimento com o seu título ou seu nome empresarial, visto que estão contidos naquele.

Importante trazer a baila entendimento acerca da necessidade ou não do registro do título de estabelecimento para que gere ou não proteção ao estabelecimento. Existem correntes que entendem que títulos de estabelecimento não registrados não poderiam obstar o registro de uma marca, conforme Pontes de Miranda:

“Naturalmente, quando se fala de nome comercial, de título de estabelecimento, ou de insígnia, não se pode pensar em nome comercial ainda não registrada, nem em título de estabelecimento ainda não registrada, ou em insígnia ainda não registrada, salvo se há outro óbice jurídico, como o de se tratar de nome civil, ou de família. Pode haver concorrência desleal.” (1956, *apud* BARBOSA 2010, p.14).

Cumprido ressaltar que por mais que o título de estabelecimento possua um campo próprio a ser preenchido no momento do registro na junta comercial estadual, o mesmo é um ato discricionário do empresário, a ausência do título de estabelecimento não invalida o registro.

Desde a revogação do CPI de 1945, o título de estabelecimento não possui um regime jurídico próprio, nem em relação à legislação nem quanto à proteção através do registro, como ocorre com o nome empresarial e as juntas comerciais, conforme veremos no decorrer deste estudo.

1.3 ORIGENS, EVOLUÇÃO HISTÓRICA E LEGISLATIVA DO NOME EMPRESARIAL E DO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO NO BRASIL

Consoante será analisado ao longo deste trabalho, é curioso observar que o instituto do nome empresarial já foi regido pelo diploma da propriedade industrial, pelo código civil e pelo código de direito comercial. Além disso, a sua proteção, assunto que até os dias atuais não é unânime, já foi municipal, estadual e federal.

Desta forma, é importante que se conheça a sua evolução histórica para compreender a legislação vigente e realizar uma interpretação mais assertiva acerca do trabalho proposto.

A proteção ao nome empresarial remonta à época do império, a família real portuguesa ao chegar ao Brasil instalou, de acordo com Lopes (2007, p.16), a Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação do Estado do Brasil e de seus domínios ultramarinos. Desta forma, nesta parte da história, era obrigatória a inscrição dos comerciantes e o registro de suas firmas perante a Junta do Comércio.

O código comercial brasileiro de 1850 (lei 556/1850) entrou em vigor sob a égide do império de 1824, a qual, curiosamente, não previa o nome comercial, ao contrário do código civil. Porém, havia uma obrigação no seu artigo 10, nº2⁴, onde o comerciante deveria registrar no registro de comércio todos os documentos que o registro exigisse.

Importante ressaltar que o Decreto nº 2.682/1875, primeiro diploma legal editado no Brasil sobre o registro da propriedade comercial e industrial, não tratou diretamente do nome comercial, mas tão somente da marca de produtos da indústria e do comércio, em seu artigo primeiro.⁵

⁴ Art. 10 da lei 556/1850, “Todos os comerciantes são obrigados:

2 - a fazer registrar no Registro do Comércio todos os documentos, cujo registro for expressamente exigido por este Código, dentro de 15 (quinze) dias úteis da data dos mesmos documentos (artigo nº. 31), se maior ou menor prazo se não achar marcado neste Código”. (BRASIL, 1850).

⁵ “Art. 1º E' reconhecido a qualquer fabricante e negociante o direito de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio com signaes que os tornem distinctos dos de qualquer outra procedencia. A marca poderá consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma fôrma distinctiva, no da firma ou razão social, ou em quaesquer outras denominações,

Em suma, este decreto regulava o direito dos fabricantes de marcar ou assinalar os produtos de sua manufatura ou comércio.

Posteriormente, o Brasil foi um dos onze países signatários da primeira versão da CUP para a proteção da propriedade industrial, tendo sido promulgada no Brasil pelo Decreto nº 9.233, de 28.06.1884.

Fato relevante é que na CUP, o presidente da conferência proferiu a seguinte frase: “nós escrevemos o prefácio de um livro que vai abrir e que não será fechado se não após longos anos” (INPI-GOV)⁶. Concluindo, cento e quarenta anos depois, temos a certeza que ele não estava errado.

O referido decreto que ratificou e trouxe para o arcabouço legislativo pátrio a CUP de 1883, teve desdobramentos ainda maiores, visto que muitos artigos da legislação marcária de 1875 eram contrários às suas disposições ou, muitas vezes, silentes, gerando assim a revogação do decreto de 1875 (CELSON, 1988, p.16). Após um pequeno lapso temporal, foi promulgado o Decreto nº 3.346/1887⁷ pela regente Princesa Isabel.

Em relação ao nome comercial, o mesmo encontra guarida no art. 8º da CUP⁸, fato importante é que mesmo após as revisões existentes, a redação do mesmo permaneceu praticamente inalterada, garantindo a proteção ao nome comercial em todos os países da União, independente de registro.⁹

A respeito deste artigo consagrado pela CUP, Barbosa (2009. p.4) levanta a seguinte hipótese, “Como no regime atual o efeito da proteção do nome comercial é basicamente estadual, o efeito do Art. 8º da CUP é que a proteção oferecida aos nomes estrangeiros é não só livre de registro, mas de alcance nacional”. Este tema e os seus desdobramentos, principalmente no que diz respeito ao possível privilégio dado aos estrangeiros, tem levado a grandes discussões nos tribunais federais do Brasil.

emblemas, estampas, sellos, sinetes, carimbos, relevos, involucros de toda a especie, que possam distinguir os productos da fabrica, ou os objectos de commercio.”(BRASIL, 1875).

⁶ “A Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial teve seu início sob a forma de ante-projeto, redigido em uma Conferência Diplomática realizada em Paris no ano de 1880. Nova conferência foi convocada em 6 de março de 1883, para aprovação definitiva do texto, que entrou em vigor um mês depois do depósito de instrumentos de ratificação, em 7 de julho de 1883. O presidente da conferência de 1880 pronunciou frase histórica: “Nós escrevemos o prefácio de um livro que vai se abrir e que não será fechado se não após longos anos”. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 22 de março de 2021

⁷ BRASIL. Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887. Estabelece regras para o registro de marcas de fabrica e de comercio. Disponível em: .

⁸ “Art. 8º - 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.”(CUP, 1967).

⁹ Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em 15 de dezembro de 2020.

Na sequência da evolução histórica, o Decreto nº916 de 1890, foi a primeira legislação republicana a regular os nomes de comércio e a conferir aos comerciantes a exclusividade sobre o nome adotado na localidade do registro¹⁰:

“É esse, em nosso parecer, um dos senões do Dec. n. 916 de 24 de outubro de 1890. A firma não devia ser local, mas gozar de tutela jurídica, não diremos em todo o território da República, porém no território dos Estados, em cada um dos quais existe a Junta Comercial, a cujo cargo está o registro do comércio, sem prejuízo das inscrições provisórias nas comarcas, distantes da capital, sede dessas repartições.” (MENDONÇA, 1957, p.174)

Pelo trecho acima, percebemos que à época, nesta primeira legislação, a proteção dada ao nome comercial era apenas local, nem ao menos cobria os limites do estado. De fato, na época em que a referida legislação foi editada, pouquíssimas empresas tinham uma capilaridade que justificasse uma proteção nacional, no máximo, a nível estadual.

Após certo lapso temporal, sem qualquer alteração relevante em relação ao nome comercial e antes da criação do INPI, inaugurava-se, em 1934, o Departamento Nacional de Propriedade Industrial (DNPI) e, desta forma, o conflito entre os nomes empresariais teve sua primeira mudança, haja vista que os nomes de empresas passaram a poder ser registrados no DNPI, porém, esta possibilidade não retirou a exigência do registro nas juntas comerciais estaduais.

Logo, o registro na junta comercial daria proteção apenas à comarca de registro, caso o comerciante quisesse ampliar este escopo de proteção para todo o país, deveria depositar o seu nome comercial no DNPI.

Ainda de acordo com o decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934¹¹, em seu artigo 24, o registro será concedido a pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no Brasil ou em país que por tratado assegure a reciprocidade com o Brasil.

Art. 24. O registro do nome commercial, a que se refere o art. 1º, alínea b, do decreto n. 22.989, de 26 de julho de 1923, (*), será concedido às Pessoas físicas ou Jurídicas domiciliadas no Brasil ou em país que, por tratado ou convenção, assegure a reciprocidade das condições e vantagens estabelecidas neste regulamento.(BRASIL, 1934)

¹⁰ Conforme o Art. 6º do Decreto nº916 de 1890- (Distinção entre firmas) – “Toda firma nova deverá se distinguir de qualquer outra que exista inscrita no registro do lugar”.

¹¹ BRASIL. Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934. Aprova o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro do nome commercial e do titulo de estabelecimentos e para a repressão á concorrência desleal, e dá outras providencias.

Neste ponto vemos um grande contrassenso em relação ao art. 8º da CUP, tendo em vista que este artigo garante a proteção ao estrangeiro, ainda que não tenha realizado o registro, portanto, esta controvérsia sobre necessidade de registro ou não, do nome empresarial para o estrangeiro, já persiste há quase um século.

Mesmo o CPI de 1945, manteve esta dupla proteção (DNPI e/ou Juntas comerciais), que durou até a criação do INPI em 1970, momento em que a autarquia deixou de ter a competência para realizar o registro do nome comercial.

Aliás, em relação ao título de estabelecimento e no entendimento de Barbosa (2011), o CPI de 1945¹² e os demais que o consagraram, apenas reconheceram a natureza local, nunca estadual ou nacional do mesmo, a sua proteção era local e concentrada na sua freguesia. Inclusive, Cerqueira (2012) assevera que admitia-se a coexistência de estabelecimentos congêneres com o mesmo nome, ou semelhantes, nas grandes cidades, quando situados em bairros distantes.

Nos dias atuais não há como entender que a delimitação seja nos limites de um município, uma vez que as novas relações firmadas com o avanço do comércio eletrônico, das redes sociais e dos contratos de franquia empresarial, não há mais espaço para manter este posicionamento.

Conforme detalha Leonardos (1999), O artigo 110 do CPI de 1945¹³ estabelecia que o arquivamento dos atos constitutivos de sociedades cujas denominações contivessem expressão de fantasia deveriam ser sustados, até que se comprovasse o respectivo registro ou pedido de registro, como marca. Ora, percebe-se a preocupação em relação ao conflito que poderia ser gerado por um nome empresarial que colidisse com uma marca, porém, também há um fato importante a ser percebido, neste momento da história, era a marca que obstava o registro do nome comercial, algo que não ocorre atualmente.

O próprio CPI de 1945, antevendo um possível conflito entre os nomes comerciais registrados no DNPI e os nomes comerciais registrados nas juntas comerciais, em seu artigo 108, elegeu uma regra para eventual conflito de colidência entre os nomes comerciais

¹² “Art. 95. Não podem ser registradas como marca de indústria ou de comércio;4º) as designações de repartições ou estabelecimentos oficiais, o nome comercial, o título de estabelecimento e a insígnia de que legitimamente não possa usar o registrante;”(BRASIL, 1945).

¹³ Conforme o Art. 110 do Decreto Lei nº 7.903 de 1945. “Quando o nome comercial contiver expressão de fantasia o arquivamento do seu ato constitutivo, assim no Departamento Nacional da Indústria e Comércio, como nas Juntas Comerciais, ou nos Ofícios que lhe forem privativos, só poderá ser efetuado se o interessado provar que essa expressão constitui marca de seu comércio ou indústria, previamente registrada ou depositada para êsse efeito. Parágrafo único. Colidindo a expressão de fantasia contida no nome comercial, depositado para registro, com outra já registrada, aplicar-se-á ao caso o disposto no art. 108 dêste Código, sem a exigência do seu registro como marca, se tratar de nome de entidade de fins bancários, financeiros ou não econômicos.”

registrados nas diferentes instâncias, prevalecendo o registro anterior obtido localmente, caso aquele efetuado no DNPI datasse menos de cinco anos.

“ Art. 108. Verificando-se identidade de nomes comerciais com registro federal e local, prevalecerá o de registro anterior, devendo aquele que o adotou posteriormente aditar-lhe a indicação de sede do estabelecimento principal ou qualquer outra designação distintiva.”(BRASIL, 1945)

Passo interessante ocorreu na Lei de Registros Públicos de 1965 (4.276/65), que não alterou os limites geográficos da proteção, porém, criou-se um instituto, de acordo com o artigo 49¹⁴ da lei, no qual a junta comercial deveria consultar o DNPI para verificar o registro de nome empresarial anterior conflitante. Portanto, caso a Junta Comercial tivesse dúvida sobre a reprodução ou imitação de nome comercial ou marca, deveria suspender o pedido para averiguação.

Ora, este artigo demonstrava que o extinto DNPI havia chegado ao status de arquivo unificado de registros, porém, diferentemente das juntas comerciais, possuía amplitude geográfica nacional.

Caso nos dias atuais houvesse ao menos uma conciliação de dados entre o sistema do INPI e das juntas comerciais, desde que estas fossem unificados, a problemática envolvendo o conflito entre nomes empresariais e marcas estaria senão encerrado, muito mitigada.

Com a Lei nº 4.726, de 13 de julho de 1965, iniciou-se uma nova fase em relação ao registro do comércio no país, uma vez que, segundo Barros, Além de reestruturar por completo as juntas comerciais, transfere para o governo federal a inteira responsabilidade pela coordenação das atividades de registro do comércio.

“A nova lei, regulamenta pelo Decreto nº 57.651, de 19 de janeiro de 1966, ainda que aproveite disposições da anterior, introduz inovações significativas, como é o caso das atribuições do DNRC, em que, à supervisão administrativa, se acrescentam as atribuições de orientar e coordenar autoridades e órgãos públicos envolvidos nas atividades do registro, a ponto de poder expedir normas e posicionar-se quanto à interpretação e aplicação de leis que se aproveitarem para a matéria.” (BARROS, 2014, p.54).

De acordo com Corazza e Fonseca (2003), esta Lei dispõe minuciosamente sobre os serviços de registro de comércio e cria uma estrutura hierárquica entre o DNRC e as Juntas

¹⁴ “Art. 49. Contendo o nome comercial de sociedade por ações ou de outro tipo, expressão de fantasia e tendo a Junta Comercial dúvida de que reproduza ou imite nome comercial ou marca de indústria ou comércio já depositada ou registrada, poderá, suscitá-la, ficando o arquivamento ou registro suspenso até que se junte certidão negativa do Departamento Nacional da Propriedade Industrial ou até que se resolva judicialmente a dúvida.”(BRASIL, 1965).

Comerciais, com fito a uniformizar nacionalmente os procedimentos de registro de comércio, harmonizando assim, o registro do nome comercial.

Fato importante para este trabalho estava assentado no art. 49¹⁵ da Lei nº 4.726, que previa que, se o nome comercial contivesse expressão que produzisse ou imitasse nome comercial ou marca alheia já depositada ou registrada, as Juntas Comerciais poderiam suscitar dúvida e suspender o arquivamento, até a juntada da certidão negativa do órgão do registro da propriedade industrial ou conforme decisão judicial.

Atualmente não temos qualquer proteção legal contra o registro de nome empresarial que imite ou reproduza marca registrada, estando esta proibição apenas no campo da concorrência desleal, porém, em via reversa, a LPI previu que o pedido de marca não pode ser registrado caso imite ou reproduza título de estabelecimento ou nome empresarial, conforme veremos mais à frente.

1.3.1 A PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL E AO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO NO PÓS CPI DE 1945

Em um momento pós a revisão de Estocolmo da CUP, ocorrida em 1967, o Brasil precisou se adequar e promulgou um novo código de propriedade industrial. Importante ressaltar que o referido código (Decreto-Lei Nº 254, de 28 de fevereiro de 1967) manteve intacta a proteção ao nome empresarial, que ainda era levado a registro no DNPI.

Mesmo com estas adequações, não houve alterações significativas no que diz respeito aos títulos de estabelecimento, nem mesmo com a promulgação dos Códigos de Propriedade Industrial seguintes, quais sejam, 1967¹⁶ e 1969. Golpe maior ocorreu de fato em 1971, tendo em vista que a matéria foi suprimida do CPI/1971 (Lei 5.772/71).

Após esta relação estar, até certo ponto, sedimentada e sólida, as legislações posteriores acabaram por alterar e destruir este panorama. Por mais estarrecedor que possa

15 Conforme Art. 49 da Lei nº 4.726, de 13 de julho de 1965. “Contendo o nome comercial de sociedade por ações ou de outro tipo, expressão de fantasia e tendo a Junta Comercial dúvida de que reproduza ou imite nome comercial ou marca de indústria ou comércio já depositada ou registrada, poderá suscitá-la, ficando o arquivamento ou registro suspenso até que se junte certidão negativa do Departamento Nacional da Propriedade Industrial ou até que se resolva judicialmente a dúvida.”(BRASIL, 1965).

¹⁶ “Art. 80. Não podem ser registrados como marca de indústria e comércio ou de serviço: 5º - as designações de repartições ou estabelecimentos oficiais, o nome de empresa o título de estabelecimento e a insígnia de que legitimamente não possa usar o registrante;” (BRASIL, 1967).

parecer, o CPI de 1969¹⁷ retirou do DPNI a prerrogativa para o arquivamento de nomes empresariais, asseverando que a proteção se daria com o arquivamento no Registro do Comércio.

Tendo em vista a criação do INPI¹⁸ pela lei 5648, de 11 de dezembro de 1970, sobreveio a “necessidade” de se promulgar um novo código. Desta vez, houve uma total ruptura, haja vista que o artigo 119 da referida lei 5.772, de 1971, exarou que o nome comercial e o título de estabelecimento seriam protegidos por legislação própria.¹⁹

Ora, estes institutos cuja proteção era assegurada pelos registros nos códigos anteriores, foram retirados do guarda-chuva de proteção da propriedade industrial, sendo relegados à legislação própria.

Resta claro que o movimento separatista iniciou-se em 1969, quando o CPI retirou do DNPI a competência para o arquivamento dos nomes empresariais e findou-se com o novo CPI de 1971, que envia o instituto do nome empresarial para uma legislação própria.

No entendimento de Souza (2009)²⁰, acerca do artigo 119 citado acima, a chamada legislação própria, “nunca se engendrou”, isto é, não vigorava qualquer lei que regulasse o nome empresarial.

Porém, segundo Barbosa (2010, p.791), “de qualquer forma, a proteção ao título de estabelecimento e a insígnia estava resguardada pelo Art. 178, III do Dec. Lei 7.903/45²¹, como crime de concorrência desleal.”.

Entende também (BARBOSA, 2010) que a proteção seria apenas para os títulos que já eram registrados antes de findar a possibilidade de registro de títulos de estabelecimento, ou seja, em relação aos títulos de estabelecimento, segundo este entendimento, apenas os que já estavam registrados antes da promulgação do CPI de 1971 seguiriam protegidos, não podendo os títulos não registrados obstar o registro marcário.

Porém, não foi o que ocorreu, a lei LPI manteve a proteção aos títulos de estabelecimento e os tribunais federais mantiveram a colidência, independente do registro dos títulos de estabelecimento.

¹⁷ “Art. 166 A proteção ao nome comercial ou de empresa, em todo o território nacional, é adquirida através do arquivamento ou registro dos atos constitutivos da firma ou sociedade no Registro do Comércio ou no Registro Civil das pessoas jurídicas, conforme o caso.” (BRASIL, 1969).

¹⁸ “Art 1º Fica criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, com sede e foro no Distrito Federal.”(BRASIL, 1970)

¹⁹ “o nome comercial ou de empresa e o título de estabelecimento continuarão a gozar de proteção, através de legislação própria, não se lhes aplicando o disposto neste Código.”(BRASIL, 1971).

²⁰ https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde16042010123306/publico/Daniel_Adensohn_de_Souza_Disse rtacao.pdf. P.88

²¹ Art. 178. Comete crime de concorrência desleal que III. emprega meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem:

Barbosa (2011) assevera que esta interpretação não é correta, uma vez que não há sinais, no direito pátrio, não registrados, que são protegidos de forma incondicional. Mesmo a marca não registrada está sujeita ao artigo 129 da LPI para que seja deferido o direito de precedência, devendo estar em uso há pelo menos seis meses, exigência não existente para os títulos de estabelecimento que não foram registrados.

Desta forma, há um valor jurídico maior para os títulos de estabelecimento, do que para as marcas e nomes empresariais, uma vez que a proteção dos mesmos é derivada do registro.

Para G. Leonardos (2007), este referido artigo 119 do CPI de 1971, reforçou uma impressão de que para que existisse a proteção, era necessário que houvesse algum tipo de registro especial.

No momento da promulgação desta lei, de certa forma, houve uma perplexidade, uma vez que muitos achavam que enquanto não houvesse a tal “legislação própria”, o nome comercial estaria descoberto de proteção.

Defende então, G. Leonardos, que o nome comercial ainda estava protegido, pelas diversas legislações que tratavam do tema, ou seja, já havia a tal legislação própria, tanto que o texto da redação afirma “continuarão a gozar”.

Afirma, por fim, que sua teoria é comprovada pelo artigo 65 nº5 do CPI/71²², que asseverava que nenhuma marca poderia ser registrada se violasse direito sobre nome comercial.

A criação da marca de serviço pelo CPI de 1967 justificou em parte a eliminação dos títulos de estabelecimento entre os registros, pois era o título de estabelecimento a maneira de se proteger hotéis e bancos, por exemplo, que estavam excluídos da proteção marcária, conforme jurisprudência correspondente à época (BARBOSA, 2011). Ou seja, após a criação da marca de serviço, estes estabelecimentos passaram a ter uma proteção própria, não mais sendo exclusivos dos títulos de estabelecimento ou nomes comerciais.

Havia uma exclusão marcária para alguns setores, mais especificamente de serviços, estes setores buscavam proteção e guarida no registro do título de estabelecimento e nome comercial e, após a criação da marca de serviço, estes setores obtiveram a possibilidade de proteção marcária e no entendimento do legislador, o título de estabelecimento não careceria mais de proteção.

Desde a promulgação deste CPI de 1971 até o ano de 1986, não há grandes alterações legislativas. Nesta gigantesca *vacatio legis*²³, momento em que não houve alteração legislativa

²² Art. 65. Não é registrável como marca: 5) título de estabelecimento ou nome comercial;

sobre o tema, coube ao Departamento Nacional de Registro de Comércio regular o assunto por meio de normas e portarias.

Conforme Oquendo:

“tem-se bons indicativos de que para o DNRC, durante todo este período, a proteção originária conferida ao nome empresarial pela constituição da sociedade ou registro do empresário individual se limitava ao Estado de constituição/registro, coincidindo a proteção originária do nome empresarial com a área de competência da Junta Comercial. Adicionalmente, os regramentos do DNRC permitiam ao interessado estender a proteção a seu nome empresarial através da solicitação de registro em quantas Juntas fossem necessárias.” (OQUENDO, 2014, p.296).

Ainda de acordo com Oquendo (2014), devido ao custo excessivo e a grande burocracia para obtenção da proteção nacional, os empresários não buscavam esta solução, tendo em vista que a justiça e a jurisprudência da época garantia, em último caso, a proteção nacional através do já citado artigo 8º da CUP, que garantia proteção ao nome empresarial independente de registro.

Após o referido *vacatio legis* houve a promulgação da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins e a consequente revogação da Lei de Registros Públicos de 1965 (4.276/65). Com esta nova legislação, houve o total e definitivo afastamento do nome empresarial e a Propriedade Industrial.

Esta importante lei foi regulamentada pela lei 1800 de 1996 que assevera que em relação ao nome empresarial a proteção será estadual e garantida automaticamente após o arquivamento dos atos constitutivos.²⁴

Por este motivo, entende Soares (2006, p.27) que “a proteção ao nome comercial não se pode entender como em nível nacional, em face de algumas decisões esparsas”.

Este artigo também conflita com o artigo 8º da CUP, uma vez que exige o registro do nome empresarial, ocorre que este artigo está baseado em um decreto regulamentador, que

²³ “Expressão latina que significa vacância da lei, correspondendo ao período entre a data da publicação de uma lei e o início de sua vigência. Existe para que haja prazo de assimilação do conteúdo de uma nova lei e, durante tal vacância, continua vigorando a lei antiga. A *vacatio legis* vem expressa em artigo no final da lei da seguinte forma: “esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial”” Fonte: Agência Senado, Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/vacatio-legis>. Acesso em: 15 de março de 2021.

²⁴ “ Art. 61. A proteção ao nome empresarial, a cargo das Juntas Comerciais, decorre, automaticamente, do arquivamento da declaração de firma mercantil individual, do ato constitutivo de sociedade mercantil ou de alterações desses atos que impliquem mudança de nome.

§1º A proteção ao nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que procedeu ao arquivamento de que trata o caput deste artigo;

§2º A proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades da federação, a requerimento da empresa interessada, observada instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.” (BRASIL, 1996)

tem posição hierárquica inferior a CUP, que tem força de lei ordinária. Com esta discrepância hierárquica, o artigo em questão não era privilegiado pelos tribunais, a mudança de postura apenas ocorreu após a edição do novo código civil, que possui a mesma hierarquia da CUP.

Conforme visto no §2 do artigo 61, para que o interessado tivesse proteção de seu nome empresarial a nível nacional o mesmo deveria proceder com o registro em todas as juntas comerciais de cada estado e distrito federal.

O ano de 1996, com a LPI, apenas confirmou o que já estava claro em legislações anteriores, CPI 1971 e Lei nº 8.934/1994, mantendo o total afastamento em relação ao nome empresarial, salvo a citação no inciso V do artigo 124 que proíbe o registro de marca que imite ou reproduza nome comercial, capaz de gerar confusão e em seu artigo 195, o crime de concorrência desleal para aquele que utilizar nome de empresa alheia indevidamente.

Fica claro que o nome comercial deveria ter sido incluído na LPI, uma vez que esta exclusão manteve os problemas de proteção, bem como a controvérsia com o artigo 8º da CUP, que fora agravada pelo novo código civil de 2002.

No que diz respeito ao título de estabelecimento, até a presente data, não existe registro específico para o mesmo, nem no INPI, através da LPI e nem ao menos nas juntas comerciais.

1.4 NOÇÕES INICIAIS SOBRE MARCAS

Antes de entrar no tema proposto neste presente estudo, há que se fazer um breve relato do conceito, funções e princípios que norteiam o sistema marcário, pois apenas desta forma será demonstrado o real valor que a marca tem para uma empresa.

Portanto, se faz necessária a exposição do tema para que possamos ingressar no sistema atual e analisar se o mesmo entrega o que foi proposto na legislação ou se há algum eventual dano ao sistema marcário como um todo.

A marca pode ser definida como um: “nome, termo, sinal, símbolo ou combinação dos mesmos, que têm o propósito de identificar bens ou serviços de um vendedor e de diferenciá-los de concorrentes” (KOTLER, 1998, p.393).

Barbosa (2006, p.211) entende que há o interesse público de reconhecer e valorar uma marca de seu conhecimento, porém, o interesse constitucional é o de resguardar a imagem

empresarial, mas sem “antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção ao consumidor”.

Já Mendonça (*apud* CERQUEIRA 1982), acredita que a lei de proteção às marcas não tem como condão apenas proteger os emblemas e palavras, mas sim, proteger o resultado do trabalho, da capacidade e inteligência do comerciante.

Ainda no que diz respeito ao conceito de marca, Pierangeli define o seguinte:

“A marca é exteriorizada mediante palavras, desenhos, signos nominativos ou emblemáticos, frases publicitárias ou não, siglas etc., destinados a distinguir os produtos ou serviços de determinada atividade, seja ou não lucrativa, objetivando atrair ou conservar a clientela ou, inclusive, impedir que o consumidor seja enganado” (PIERANGELI, 2003, p. 16)

As marcas possuem diversas funções, quais sejam, função social, distintiva, indicação de origem, garantia de qualidade e a função publicitária, é um sinal: “que se apõe em produtos ou mercadorias para servir de indicação da sua qualidade, algumas vezes também da quantidade”, sendo “o mais típico sinal distintivo de produto ou de mercadoria.”(PONTES DE MIRANDA, 1983, p.7).

Domingues (1988) define a constituição de 1988 como uma constituição de natureza dúplice, haja vista que a proteção legal da marca só será de fato materializada se houver o direito da propriedade sobre a mesma e se houver um monopólio, impedindo a todos de reproduzirem a marca do titular.

1.4.1. DA DISTINTIVIDADE E DA ORIGEM

É nítido que a função mais básica, elementar e talvez a mais importante da marca é a sua função distintiva, tendo em vista que a marca em si existe para diferenciar produtos e serviços.

Conforme com o Manual de Marcas do INPI, “Marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.”²⁵(INPI, 2021, p.17).

Em relação à legislação, o artigo 122 da LPI²⁶ assevera que são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

²⁵ Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 18 de novembro de 2020.

No entender da EUIPO (Instituto Da Propriedade Intelectual Da União Europeia), “A sua marca é o símbolo em que os seus clientes se baseiam para escolher a sua empresa. Distingue a sua empresa da concorrência.” (EUIPO, s.d.).²⁷

Se pudéssemos utilizar apenas uma palavra para definir o objetivo por trás do registro marcário, este seria “distinguir” e, ao distinguir, não permitir que haja confusão por parte público consumidor nem associação de um produto em relação a uma empresa diversa, haja vista que há a identificação do produto ou serviço.

Em relação aos doutrinadores, Cerqueira (1956, p.365). Entende o seguinte: “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa.”

A importância é tamanha que segundo Lélío Denicoli Schmidt (2013):

“A distintividade é tão essencial à marca que é revelada por sua própria definição como um sinal destinado a diferendar um produto ou serviço de outro (...)De fato, todas as demais funções de certo modo remontam à função distintiva e a secundam, sem operarem isoladamente”(SCHMIDT, 2013, p.49)

Ponto importante nos traz Fernandez-Nóvoa: “a função indicadora da procedência empresarial dos produtos ou serviços é, sem dúvida, a função primária e fundamental da marca”(NÓVOA, 1989, 70, *Apud* SCHMIDT, Lélío Denicoli, 2013, p.51).

“A clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto.” (BARBOSA, 2010, 698).

Já Carvalho de Mendonça entende que mais do que distinguir, o importante é definir a origem e elabora seu pensamento da seguinte forma:

“Essas marcas consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer sua origem ou procedência, e atestando a atividade e o trabalho de que são resultado”(MENDONÇA, 1955, p.215).

Ao examinar o descrito por Mendonça, verificamos que o entendimento do jurista é sobre uma dialética dualista, valorizando a individualização do produto, o que entendemos por distintividade e “dando a conhecer sua procedência”.

²⁶ Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.(BRASIL, 1996).

²⁷Disponível em: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/trade-mark>. Acesso em: 25 de março de 2020

A marca exerce também uma função de garantia de qualidade, que segundo Leonardos (1999, p.38), os consumidores concluem que os produtos que possuem a mesma origem possuem uma qualidade constante, ou seja, marca diversa poderá alterar a reputação da marca original.

Ora, percebe-se, portanto, que tão importante quanto diferenciar produtos e serviços é a diferenciação de procedência empresarial, haja vista que em que pese a marca tenha por finalidade distinguir produto ou serviço, há também, mesmo que de forma secundária, uma distinção entre empresas, que também é uma forma de proteger o investimento do empresário.

Com base nesta necessidade, a LPI instituiu o inciso V do artigo 124, conforme abaixo:

“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)

A impossibilidade de se registrar uma marca que contenha imitação de elemento característico de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros demonstra que a distintividade não está atrelada apenas aos registros marcários, pois, em que pese o Brasil adote o sistema atributivo de Direito, neste ponto parece que há uma mitigação do mesmo, haja vista que existe uma certa proteção a sinais que nem ao menos vieram a registro no INPI.

Além disso, a parte final do inciso informa que o legislador quis evitar que a possível marca registrada, imitando sinal de título de estabelecimento ou nome empresarial gerasse confusão ou associação por parte do público consumidor e, assim, evitasse o enriquecimento ilícito, o aproveitamento parasitário e a concorrência desleal.

No que diz respeito à concorrência desleal, segundo João Marcelo Assafim:

“a mesma tem relação direta com a perda ocasionada pelo desvio ilícito de clientela. Assim, associa o enriquecimento sem causa à responsabilidade civil em situação aplicada à atividade mercantil. Assim, tal prática tende a ser associada a um ganho de clientela mediante o aproveitamento parasitário do investimento alheio, no âmbito de uma relação entre concorrentes.” (ASSAFIM, 2014, p.2018).

Verifica-se que atualmente, o sistema não protege o investimento do empresário, uma vez que, mesmo após a marca ser concedida pelo órgão responsável pelos registros marcários, em até 5 anos o proprietário do registro pode sofrer uma ação de nulidade de marca de alguém que nem ao menos veio ao INPI realizar o seu registro marcário, trazendo uma grande

insegurança jurídica aos administrados e enfraquecendo a legislação marcária em face do nome empresarial.

1.4.2 PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE

Todo e qualquer ramo do direito possui princípios que nada mais são do que vigas que sustentam todo o sistema e que mesmo não definidas na legislação, norteiam as análises junto à doutrina e a jurisprudência.

Neste sentido, Reale aduz que:

"princípios são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, a aplicação e integração ou mesmo para a elaboração de novas normas. São verdades fundantes de um sistema de conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de caráter operacional, isto é, como pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da prática." (REALE, 2003, p.37).

Ora, conforme exposto, é cristalino verificar que os princípios não apenas orientam a aplicação da legislação, mas sendo ainda mais forte, eles orientam a própria criação da mesma.

Portanto, como parte importante da Propriedade Industrial, o diploma marcário não foge a esta regra e possui princípios que são consagrados pela doutrina e conduzem este diploma tão importante, quais sejam, princípio da especialidade, da territorialidade e o sistema atributivo.

Mello define princípio como sendo:

“Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico.” (MELLO, 1991, p.230)

1.4.3 PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE

Este princípio é de extrema importância para a análise deste trabalho, uma vez que um dos grandes imbróglis em relação ao conflito marca x nome empresarial é o alcance da proteção que, teoricamente, para o nome empresarial é estadual, teoricamente, pois devemos levar em consideração a controvérsia acerca do artigo 8º da CUP.

O princípio está consagrado no artigo 129 da LPI que aduz que “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido (...)” (BRASIL, 1996).

Ora, fica claro após a análise do artigo que segundo este princípio e segundo a legislação marcária especial, o pedido concedido em forma de registro é válido em todo o país.

“Vale dizer, assegura um direito oponível contra toda e qualquer pessoa que, no território nacional, pretenda fazer uso da mesma marca para assinalar produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins”(BARBOSA, 2006, p.229).

Portanto, o registro de marca exclui a possibilidade de um concorrente usar sinal marcário idêntico ou parecido ao ponto de ter a possibilidade de causar confusão no público consumidor e, mesmo que o detentor do direito atue apenas em uma longínqua cidade no estado do Amazonas, é vedado o seu uso, para a mesma atividade para uma empresa no interior do Rio Grande Do Sul, independente de inexistir a concorrência geográfica. A exceção ao princípio da territorialidade é a marca notoriamente conhecida, que está inserida no artigo 126 da LPI, que assevera que a marca notória no seu ramo goza de proteção independente de depósito ou registro. (BRASIL, 1996).²⁸

“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.”(BRASIL, 1996).

²⁸ 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.”(BRASIL, 1996).

1.4.4 PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

Este princípio, tal qual o da territorialidade, também é importante no deslinde da questão abordada neste estudo, uma vez que a proibição de registro de nome empresarial anterior deverá ser suscetível de causar confusão.

Mais uma vez, recorremos ao manual de marcas do INPI para trazer a definição deste princípio: “A proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa.”(INPI, 2021, p.22).

A legislação de marcas também tem como finalidade proteger o consumidor final, o público que vai adquirir aquele produto ou serviço, reservando a garantia de que de fato está consumindo o produto correto, ao mesmo tempo, também protege a concorrência, mitigando a possibilidade de uma empresa tentar se aproveitar de forma parasitária do renome da outra que investiu tempo e dinheiro para criar uma clientela fiel.

Desta forma, marcas iguais podem até conviver no mesmo período e no mesmo espaço de tempo, desde que sejam atividades distintas, não podendo ser afins mercadologicamente, uma vez que, assim, não trariam prejuízo ao consumidor final.

“nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso.” (CERQUEIRA, 1982, p.779).

Ora, pensemos a seguinte situação: será que a existência da marca “Gothur” para assinalar caminhões ou carros seria confundida com a mesma marca para assinalar sucos e bebidas? Obviamente que não, o consumidor final não compraria o suco achando que foi produzido pela marca de caminhões, porém, caso os sinais assinalassem óculos e joias, por exemplo, pelo princípio da especialidade, as marcas não poderiam conviver, haja vista que são produtos afins, são acessórios de moda e podem, inclusive, ser vendidos no mesmo local.

Apenas a título exemplificativo, importante colacionar julgado que observou o princípio da especialidade:

“Dos fatos delimitados no acórdão recorrido, constata-se que a recorrente utiliza a marca para comercializar sidra (bebida fermentada). Já a recorrida, usa a expressão

Fiesta para denominar leite condensado com sabores diversos. Não há, portanto, risco de confusão. As marcas em questão são de produtos completamente distintos (sidra e leite condensado), pertencentes a classes também distintas (laticínios em geral, leite de soja – bebidas, xaropes e sucos concentrados) e apresentam-se ao consumo com embalagens e rótulos totalmente diferentes. É possível a coexistência harmônica das marcas, ainda que a mais recente contenha a reprodução da mais antiga, se inexistente o terceiro requisito apontado na lei – possibilidade de erro, dúvida ou confusão. Nego provimento ao recurso especial, ou dele não conheço.

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. "MOÇA FIESTA" E "FIESTA". POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. - Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX). - Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas." (STJ, 2007, p.271)²⁹

A marca de alto renome, prevista no artigo 125³⁰ da LPI é uma exceção ao princípio da especialidade, haja vista que a marca de alto renome se estende a todos os ramos de atividades. Isto ocorre para coibir que terceiros utilizem da boa fama e reputação de marca já consagrada, mesmo que em ramo de atividade diverso. (BRASIL, 1996).

1.4.5 PRINCÍPIO DO SISTEMA ATRIBUTIVO

O doutrinador Schmidt define os conceitos de sistema declaratório e atributivo da seguinte forma:

“O registro de natureza **declaratória** se dá quando se reconhece que a proteção legal do Estado ao usuário da marca independe da aquisição de registro próprio. No sistema **atributivo** a proteção e propriedade da marca se dá com o registro, ao passo que no sistema declarativo a propriedade se dá pelo pré-uso e ocupação da marca.” (SCHMIDT, 1997, p.04)

²⁹ PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. "MOÇA FIESTA" E "FIESTA". POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. - Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX). - Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas. (STJ - REsp: 949514 RJ 2007/0103181-2, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 04/10/2007. T3 - TERCEIRA TURMA. Data de Publicação: DJ 22/10/2007 p. 271)

³⁰ “Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.” (BRASIL, 1996).

O Brasil adota o sistema de registro atributivo de direito, onde a propriedade só é adquirida a partir do registro, conforme o artigo 129 da LPI ³¹. O sistema atributivo vai de encontro ao sistema dito declaratório, uma vez que para este sistema, o direito de exclusividade sobre um sinal marcário deriva do seu primeiro uso e não do registro. A exceção ao sistema atributivo encontra-se consagrada no §1º do artigo 129 da LPI, conforme aduz o Manual de Marcas do INPI, abaixo:

“Como regra geral, àquele que primeiro depositar um pedido deve-se a prioridade ao registro. Todavia, essa regra comporta uma exceção denominada direito do usuário anterior. Usuário anterior Constitui-se exceção à regra o usuário de boa fé que comprovar a utilização anterior, há pelo menos 6 meses, de marca idêntica ou semelhante, para o mesmo fim, capaz de causar confusão ou associação indevida, nos termos do § 1º do Art. 129 da LPI: “Art. 129. (...) § 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.”(INPI, 2021, p.22)

Entende Assafim (2014, p.205) que em relação ao sistema atributivo, o direito sobre a marca inicia-se com a inscrição, mesmo que o sinal tenha sido utilizado anteriormente “ao registro pelo titular do mercado cuja proteção de reivindica”.

O mesmo autor (2014) enumera como exceções ao sistema atributivo os seguintes casos: Prioridade Unionista; marca evidentemente conhecida e marca notoriamente conhecida.

Em relação às exceções elencadas, pedimos vênias, não para discordar do autor e do manual de marcas do INPI, mas sim, para acrescentar o inciso V, do artigo 124 da LPI, pois constitui, de fato, uma exceção ao sistema atributivo, senão vejamos:

O titular do nome empresarial, em momento algum veio ao INPI, órgão competente para o depósito e registro de marcas no Brasil e, mesmo sem possuir o registro, pode obstar por meio de oposição administrativa o pedido de registro daquele que diligentemente buscou o registro marcário no órgão competente.

Inclusive, em que pese já exista a concessão do registro de marcário, o referido inciso pode gerar a nulidade da marca, através Processo Administrativo de Nulidade ou de ação judicial própria, ou seja, um registro na junta comercial estadual, de título de estabelecimento ou nome empresarial, pode gerar nulidade a um registro marcário no órgão competente. Portanto, parece claro que este inciso da lei é mais uma exceção ao sistema atributivo.

³¹ "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)

Em que pese o inciso V do artigo 124 da LPI não conceda o direito de registro para aquele que se insurgiu contra o pedido, o direito de precedência também não o concede. No final, o efeito jurídico acaba por ser o mesmo, pois ao garantir a nulidade, o autor da ação ingressa com depósito de pedido de marca.

Importante entender que a inscrição em registro público gera ao titular um direito positivo de uso e um direito negativo de exclusão de terceiros. Porém esta “punição” é utilizada também por aquele que nunca registrou sua marca no órgão responsável, ora, aquele que possui nome empresarial acaba por ter o direito de excluir terceiros de registrar sinal semelhante ao seu.

1.4.6 SISTEMA BRASILEIRO COMO MISTO

Alguns juristas defendem que quando o dito sistema atributivo possui uma exceção que permite que o pré-utente possa suscitar direito de precedência e, assim, obstruir o registro de marca semelhante a sua, este sistema não é atributivo, mas sim, misto. Soares (2000), compartilha deste mesmo entendimento. Esta corrente entende que na LPI, bem como no CPI de 1945, vigora o sistema misto, ou seja, um sistema majoritariamente atributivo, com algumas ressalvas como o direito de precedência.

Em que pese seja um entendimento minoritário, o entendimento dos doutrinadores que dialogam com o Brasil como sistema de registro misto é até certo ponto plausível, tendo em vista as exceções existentes, em que pese o sistema seja, de fato, em sua absoluta maioria, atributivo.

1.5- EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SISTEMA MARCÁRIO BRASILEIRO

O Brasil teve sua primeira legislação marcária apenas no ano de 1875 (lei nº2.682), muito depois da primeira legislação que versava sobre patentes e foi promulgada no ano de 1830. Esta legislação também consagrou o sistema atributivo de direito, ou seja, a proteção

marcária viria apenas através do registro válido, tendo também tipificado como crimes as infrações à marca³².

Segundo Mendonça:

“o primeiro ato que do relevante assunto se ocupou. Ele reconheceu a qualquer fabricante ou comerciante o direito de marcas os produtos da sua manufatura e do seu comércio com sinais que os tornassem distintos dos de qualquer outra procedência”.(MENDONÇA, 1934, p.237).

Um fato que não deve passar despercebido é que, já nesta primeira legislação, as marcas tinham seu registro realizado nas Juntas Comerciais (Conservatoria do Commercio)³³, ou seja, no mesmo local de registro das empresas. Ora, desde o princípio, era interesse do legislador que estes institutos caminhassem juntos e, assim, evitassem o conflito entre os mesmos.

Fato notório é que esta lei foi fomentada pelo famoso conflito entre os sinais “rapé areia preta” e “rapé areia parda” que foi julgado improcedente pelo tribunal da Bahia no ano de 1874, sob a justificativa de que até o presente momento não havia previsão legal sobre o tema. (BARBOSA RUI, 1984).

No período anterior à promulgação da lei de 1875, os conflitos marcários estavam totalmente à margem da legislação brasileira, o que causava uma impunidade por parte daqueles que visavam burlar o, até então inexistente, sistema marcário, facilitando assim a desonestidade e as fraudes.

De acordo com Cerqueira (1946), o brilhante advogado Ruy Barbosa foi contratado pela empresa Meurono E Cia, que era localizada no estado da Bahia, para ingressar com uma ação judicial contra os falsificadores de sua marca de rapé, “areia preta”.

O Tribunal baiano até pronunciou os réus, porém, a decisão de pronúncia foi anulada juntamente com o processo, haja vista que a usurpação de marcas não era crime punível à época. Desta forma, o caso em tela foi a propulsão necessária para que se articulasse um movimento em prol da necessidade de uma legislação marcária.

³²“Art. 1º E' reconhecido a qualquer fabricante e negociante o direito de marcar os productos de sua manufatura e de seu commercio com signaes que os tornem distintos dos de qualquer outra procedencia. A marca poderá consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma fôrma distinctiva, no da firma ou razão social, ou em quaesquer outras denominações, emblemas, estampas, sellos, sinetes, carimbos, relevos, involucros de toda a especie, que possam distinguir os productos da fabrica, ou os objectos de commercio.”(BRASIL, 1875).

³³ “Art. 2º Ninguém poderá reivindicar por meio da accção desta lei a propriedade exclusiva da marca, sem que previamente tenha registrado no Tribunal ou Conservatoria do Commercio de seu domicilio o modelo da marca, e publicado o registro nos jornaes em que se publicarem os actos officiaes.”(BRASIL, 1875).

Poucos anos depois, através do decreto nº 9.233. de 28 de junho de 1884³⁴, o Brasil ratificou a CUP, que havia sido assinada no ano de 1883, por onze países que buscavam uma maior harmonização nas normativas acerca da propriedade industrial.

Em decorrência desta ratificação, os artigos da lei de 1875, que eram contrários aos artigos da CUP, foram revogados, gerando algumas lacunas e uma espécie de colcha de retalhos que precisava ser imediatamente reparada.

Entre os pontos divergentes encontravam-se a autorização, na CUP, para apreensão de produtos com uma falsa indicação de procedência junto a um nome comercial fictício, já o decreto de 1875 era silente quanto ao tema.

Tendo em vista esta situação, o governo imperial do Brasil, através de aviso ministerial, encarregou que as seções reunidas dos negócios do império e da justiça do conselho do estado, a elaboração do projeto de reforma das leis de marcas. (BARBOSA, 2017).

Desta forma, em 1887, foi decretada pela Princesa Isabel a segunda lei de marcas do Brasil, o Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887, já concebida com base na CUP, trazendo artigos que versavam sobre nome comercial, algo não tratado no decreto anterior. Além disso, trazia uma proibição de se registrar uma marca que consistisse em nome comercial, logo, nota-se que já há uma preocupação com o conflito entre marcas e nome comercial.³⁵

Portanto, a dita segunda lei de marcas não apenas internalizou e conciliou a Convenção da União de Paris, como também ampliou as disposições nele contidas.

Logo na sequência, em 1891, é promulgada a primeira constituição da república, que garantiu proteção às marcas (artigo 72, parágrafo 27³⁶) e implementou a propriedade das marcas de fábrica, ou seja, o sistema marcário no Brasil vai ganhando projeção de tal forma que garante o seu status constitucional, deixando de constar apenas na legislação infraconstitucional.

Voltando à linha do tempo da legislação infraconstitucional, no ano de 1904 é promulgada a lei nº 1.236, regulada pelo Decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905, que veio

³⁴ BRASIL. Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875. Promulga a convenção, assignada em Pariz a 20 de Março de 1883, pela qual o Brazil e outros Estados se constituem em União para a protecção da propriedade industrial. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9233-28-junho-1884-543834-publicacaooriginal-54426-pe.html>

³⁵“Art. 8º E' prohibido o registro de marca que contiver ou consistir em: 2º Nome commercial ou firma social de que legitimamente não possa usar o requerente;”(BRASIL, 1887).

³⁶ “Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: A lei assegurará também a propriedade das marcas de fábrica.”

a ser considerada a terceira lei de marcas, porém, não trouxe grandes avanços em relação à legislação anterior.

Ao mesmo passo que houve a promulgação desta terceira legislação marcária, o Brasil teve um boom da industrialização, muito alavancada pelo sucesso na exportação do café e, este grande crescimento, acabou por gerar uma necessidade extrema por avanços na legislação.

“Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o café exerceu uma grande importância para a economia do país, até porque era praticamente o único produto brasileiro de exportação. O cultivo dessa cultura era desenvolvido especialmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e algumas áreas de Minas Gerais.” (SANTOS, 2019, p.2).

De acordo com Cerqueira:

“Com o correr dos anos, a importância sempre crescente das indústrias e do comércio, o vulto dos interesses envolvidos nessas atividades, a função cada vez mais relevante das marcas no campo econômico, a acentuada evolução do instituto, alargando o conceito jurídico das marcas e a esfera de suas aplicações, tudo exigia já, não apenas algumas modificações na lei, mas a sua reforma completa, de acordo com as condições e as necessidades das classes interessadas e com os modernos princípios e concepções que dominavam o assunto.” (CERQUEIRA, 2010, p.52).

Obviamente este avanço na legislação abarcaria também a propriedade industrial, tendo em vista que até o ano de 1923 as invenções e as marcas eram disciplinadas de forma separada, com leis específicas para cada uma. Ainda de acordo com Cerqueira (2010), foi necessário então, criar um órgão oficial, especializado, que concentrasse marcas e patentes. Importante ressaltar que até então, as decisões sobre patentes eram realizadas por uma diretoria e as marcas eram depositadas nas juntas comerciais dos estados.

Desta forma, O Decreto nº 16.264, de 1923 (BRASIL, 1923) criou e definiu que a Diretoria Geral da Propriedade Industrial (DGPI) seria responsável pela concessão de privilégios de invenção e o registro de marcas de indústria e de comércio³⁷. Além disso, também fora prevista nesta legislação a criação da Revista de Propriedade Industrial (RPI)³⁸, porém, a implementação apenas foi realizada anos mais tarde. Em relação ao progresso, não

³⁷ “Art. 1º Fica creada a Directoria Geral da Propriedade Industrial. a qual terá a seu cargo os serviços de patentes de invenção e de marcas de industria e de commercio, ora reorganizados, tudo de accordo com o regulamento anexo, assignado pelo Ministro da Agricultura, Industria e Commercio.” (BRASIL, 1923)

³⁸ A Revista de Propriedade Industrial (RPI) é o veículo de comunicação oficial do INPI com a sociedade, na qual são publicadas as decisões dos processos analisados pelo corpo técnico do Instituto. A Resolução nº 22/2013 de 18 de março de 2013 instituiu a Revista Eletrônica da Propriedade Industrial – RPI, como único órgão destinado a publicar os atos, despachos e decisões relacionados às atividades do INPI. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/RES_22_2013.pdf. Acesso em: 17 de julho de 2020.

houve grandes avanços no que diz respeito à legislação anterior, salvo pelo importantíssimo passo da criação da DGPI.

Ora, a criação da DGPI também realizou a separação das marcas das juntas comerciais, ou seja, a partir deste momento, as marcas não eram mais depositadas/registradas no mesmo lugar que os nomes comerciais, havendo a primeira separação destes institutos, desde a primeira legislação marcária.

O DGPI teve curta duração, tendo sido substituído pelo (DNPI) no ano de 1933, através do decreto-lei nº22.989,³⁹ ganhando o status de Departamento.⁴⁰

Antes de adentrarmos ao tema do primeiro CPI, é relevante notar que diferentemente da constituição promulgada em 1934, a Constituição de 1937, que instaurou o Estado Novo por Getúlio Vargas, não garantiu direito às marcas.

1.5.1- PRIMEIRO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O primeiro CPI foi promulgado no ano de 1945, momento em que o mundo se despedia da segunda guerra mundial, e necessitava de alterações legislativas importantes, que possibilitassem a adequação ao período pós-guerra. Assim, ocorreu a codificação do código penal, civil e processual. Nesta esteira, através do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, é criado o primeiro CPI, que veio unificar legislações que estavam até então dispersas umas das outras.

De acordo com Cerqueira (1982), esta modificação acabou por gerar um grande aumento dos processos de competência do órgão responsável, aumento este inversamente proporcional ao precaríssimo aparelhamento material e humano.

³⁹ BRASIL. Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933. Aprova o regulamento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22989-26-julho-1933-498434-publicacaooriginal-1-pe.html>

⁴⁰ “Art. 1º O Departamento Nacional da Propriedade Industrial, subordinado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, reger-se-á pelo presente regulamento e terá a seu cargo os seguintes serviços, executados nos termos da legislação em vigor:

- a) a concessão de patentes de invenção, de melhoramento, de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial e garantia de prioridade;
- b) o registro de marcas de indústria e de comércio, nome de estabelecimentos, insígnias e emblemas;
- c) a repressão, dentro da esfera de suas atribuições, da concorrência desleal;
- d) a manutenção da Biblioteca e a direção da Revista Propriedade Industrial;

- e) a execução das convenções internacionais, de que o Brasil fizer parte, concernentes à proteção da propriedade industrial, na conformidade das leis que as promulgarem e seus regulamentos.”(BRASIL, 1933)”

Após a codificação do CPI, a constituição posterior, de 1946⁴¹, voltou a garantir o direito de marcas, demonstrando mais uma vez o fortalecimento do tema no país, não ficando apenas atrelado às normas infraconstitucionais, entendimento seguido pela constituição de 1967.

Após o longo CPI de 1945, que durou 22 anos, é editado o CPI de 1967, através do Decreto lei 254, de 28 de fevereiro de 1967. Em relação às marcas, trouxe avanços, pois instituiu a marca de serviço e a marca notória.⁴²

Surpreendentemente, apenas dois anos após a criação do último CPI, é editado, através do decreto lei nº 1.005 de 1969 o terceiro CPI, que não traz grandes alterações ao diploma marcário em si.

Após diversos problemas estruturais, segundo o livro abapi 50 anos, em homenagem ao primeiro cinquentenário da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, havia um grande atraso nas análises marcárias e de patentes, os exames e concessões não acompanhavam o mesmo ritmo dos depósitos, gerando assim, uma grande insatisfação.

“De acordo com os dados do balanço, em 1967 foram pedidos 53.647 registros de marcas e expedidos apenas 22.114 registros. Diferença de 31.533. A informação não considerou o número de pedidos indeferidos, mas certamente essas ocorrências não alterariam substancialmente a grande defasagem verificada entre a demanda e o ritmo de trabalho do DNPI.”(ABAPI, 1998, p.79)⁴³

Em decorrência destes graves problemas que enfrentava o DNPI, no ano de 1970 foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, substituindo o DNPI, criada pela Lei nº 5.648 de 1970 e regulada pelo Decreto nº 68.104 de 1971, vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio.

“A criação do Instituto representou um grande avanço em relação ao DNPI. O órgão passou a gerir as verbas que arrecadava, além da dotação orçamentária. Foi completamente reordenado do ponto de vista funcional e administrativo, inclusive com aumento do número de funcionários. Mas, apesar dos avanços, havia críticas relacionadas à concentração de atribuições na figura do presidente da entidade.”(ABAPI, 1998, p.93)⁴⁴

⁴¹ “Art. 141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: § 18 – É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial.” (BRASIL, 1946).

⁴² “Art. 1º A proteção dos direitos reativos à propriedade industrial se efetua mediante:

a) concessão de privilégios de patentes de invenção, de desenhos e de modelos industriais;

b) concessão de registros de marcas de indústria e de comércio ou de serviços, de nomes de empresa, de títulos de estabelecimento, de insígnias.

Art. 74. Considera-se marca de serviço aquela destinada a distinguir serviços ou atividades.”(BRASIL, 1967)

⁴³ Propriedade Industrial no Brasil 50 anos de história, 1998. P.79. disponível

em:<http://www.abapi.org.br/abapi2014/livros/abapi50anos0.pdf>.

⁴⁴ Propriedade Industrial no Brasil 50 anos de história, 1998. P.93 disponível em:<http://www.abapi.org.br/abapi2014/livros/abapi50anos0.pdf>.

Após dois códigos que tiveram uma vida curta, entra em vigor o CPI de 1971, Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que perdurou até o ano de 1996. Ao contrário dos códigos de propriedade industrial anteriores, este fora votado pelo Congresso Nacional, em debates com advogados especialistas, a indústria nacional e estrangeira, não sendo um decreto lei. (BARBOSA, 2017).

Segundo Soares (1997), este código apresentou sensíveis diferenças para o INPI em relação às marcas, como a substituição do diário oficial pela RPI e o estabelecimento de um sistema que permitia as pesquisas de marcas, possibilitando aos usuários consultas de anterioridades e o posicionamento do órgão.

A constituição federal promulgada em 1988⁴⁵ também protegeu as marcas, conforme já vinha ocorrendo desde a constituição de 1981, salvo a exceção de 1937, que foi omissa.

Após 26 anos do Código de Propriedade Industrial mais longo, a Lei nº 9.279/1996 revogou o CPI de 1971, impulsionado pela adoção brasileira ao TRIPS (*Trade-Related Intellectual Property Rights*), que foi ratificado pelo congresso nacional no ano de 1994 e sancionado pelo presidente através do Decreto nº 1355, de 30 de dezembro de 1994.

À época, o então presidente do Brasil, Itamar Franco, proferiu as seguintes palavras:

“o acordo sobre propriedade intelectual atende os interesses do Brasil, na medida em que estabelece normas multilateralmente acordadas de proteção de direitos de propriedade intelectual. O acordo limita a capacidade individual de arbítrio por parte dos signatários, no que concerne à interpretação unilateral de medidas de defesa comercial.” (FRANCO, 1994, *apud* DURVAL, 1994, p.137)⁴⁶

Desta forma, fica patente que a nova lei de propriedade industrial adequou a legislação brasileira aos parâmetros internacionais, possibilitando que o Brasil competisse com países mais desenvolvidos em âmbito econômico e industrial.

Ponto mais que importante foi a previsão existente no inciso v do artigo 124 da lei, que é o objeto deste trabalho e assevera que não são registráveis como marca a imitação de título de estabelecimento ou nome empresarial que seja suscetível de causar confusão ou associação.

⁴⁵ “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).

⁴⁶ Mensagem nº 498, de 29 de junho de 1994. *Apud* GOYOS JUNIOR DURVAL, A OMC e os Tratados da Rodada Uruguai, São Paulo: Observador Legal, 1994., p. 137.

1.6 DA DISTINÇÃO ENTRE NOME EMPRESARIAL, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E MARCAS

Após os tópicos iniciais, podemos definir que o empresário possui três diferentes elementos de identificação, cada qual com sua peculiaridade, objetivo específico e tratamento jurídico próprio.

O nome empresarial é do que o instrumento que o empresário utiliza para se auto identificar, ou seja, identificar quem exerce a atividade econômica de fato. A proteção a este nome perpassa pela necessidade de resguardar a sua clientela e manter o seu bom nome ou reputação. “nome empresarial é aquele utilizado pelo empresário para se identificar, enquanto sujeito exercente de uma atividade econômica.”(ULHOA, 2009, p.177).

Já as marcas têm a função de identificar e distinguir produto ou serviço, que são ofertados pelas empresas.

“a marca pode ser conceituada como um direito de propriedade incorpóreo, integrante do estabelecimento, que tem como funções distinguir produtos e serviços e, em alguns casos, identificar sua origem e atestar o atendimento desses quanto a certas normas e especificações técnicas.” (NEGRÃO, 2019, p.143).

O título de estabelecimento identifica a empresa, ou seja, o estabelecimento comercial, o estabelecimento físico, é o nome que corriqueiramente se encontra na fachada do local onde a empresa exerce suas atividades. “Denominações que servem para distinguir o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, ou relativo a qualquer atividade lícita; insígnias são os emblemas ou quaisquer outros sinais destinados ao mesmo fim.” (CERQUEIRA, 2010, p.255).

É importante esclarecer que de uma forma ou de outra, todos estes símbolos identificam o empresário ou a sua atividade empresarial, sendo os detentores ou, no mínimo, os “divulgadores” da boa ou má reputação da empresa.

Cumprir notar que há ainda mais diferenças entre estes institutos. Segundo Ulhôa (2009), são quatro as diferenças: local de registro, âmbito de proteção, esfera temporal e contexto material.

Em relação ao local de registro, em que pese uma boa parte da população ainda não tenha conhecimento, algo que está mudando aos poucos com os programas de disseminação, o órgão responsável pelo registro de marcas no Brasil é a autarquia federal INPI.

Já o nome comercial é registrado nas juntas comerciais, através do arquivamento do ato constitutivo. Importante ressaltar que o título de estabelecimento não possui local próprio para registro, porém, em que pese não seja obrigatório, pode ser registrado no mesmo contrato social a ser arquivado na junta comercial estadual.

No que diz respeito ao âmbito de proteção territorial, a do registro marcário é nacional, conforme o artigo 129 da LPI, ou seja, de acordo com o sistema atributivo, o registro efetuado e concedido pelo INPI garante a exclusividade do uso em todo o território nacional.

No que se refere ao nome empresarial, o ato de arquivar os atos constitutivos apenas garante a oponibilidade no estado em que está localizada a Junta Comercial. Caso o empresário queira proteger o seu nome empresarial em todo o país, deve requerer o registro nas Juntas Comerciais de todos os 26 estados e do Distrito Federal, conforme assevera o Código Civil em seu artigo 1.166.⁴⁷

Sobre a esfera temporal, relativamente ao prazo de proteção, as marcas serão protegidas por um decênio, podendo o proprietário prorrogar esta proteção indefinidamente, enquanto o nome de empresa devidamente arquivado não perecerá pelo decurso do tempo.

Acerca do contexto material, o registro de marca, conforme já aventado no princípio da especialidade, diz respeito apenas ao ramo de atividades assinalado pelo empresário na hora de depositar o pedido de registro. Logo, após a concessão do registro, a marca estará protegida apenas no segmento mercadológico assinalado, salvo, obviamente, a marca de alto renome.

Já o título de estabelecimento e o nome empresarial não possuem esta amarra, sendo oponível em relação a qualquer nicho de atividade econômica, mesmo que não haja concorrência de atividades.

Apesar destas diferenças elencadas, adverte Leonardos:

“É irrelevante que a marca tenha por fim assinalar mercadorias ou produtos, que o título de estabelecimento distinga o próprio estabelecimento comercial e que o nome comercial identifique o comerciante, porquanto a utilização de elemento caracterizador comum trará inevitável confusão.”(LEONARDOS, 2007, p.136)

⁴⁷ “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)

Logo, nota-se que por mais que os institutos sejam bem delimitados e que cada um exerça uma função diferente, a mistura ou a imitação de um instituto pelo outro tem uma forte possibilidade de gerar confusão no público consumidor.

Entende ainda, Leonardos (1999), que quando terceiros utilizarem sinais distintivos de outrem, poderá ocorrer uma violação, mesmo que sejam sinais de categorias distintas, ou seja, quando se reproduz marca alheia em um título de estabelecimento, ou nome comercial em uma marca, por exemplo.

Segundo G. Leonardos (2007), após a criação do STJ e a promulgação da constituição de 1988, alguns princípios gerais foram consagrados e as principais questões foram resolvidas pelo STJ, como por exemplo, no famoso caso RESET de 1991 (RESP 6.169-AM).

Este caso solucionou os requisitos necessários para a proteção do nome empresarial, o seu âmbito de proteção, o conflito entre marca e nome empresarial e a aplicação ou não do princípio da especialidade na proteção ao nome empresarial.

A partir deste julgado, houve certa pacificação de que em relação ao âmbito geográfico, a proteção ao nome comercial poderia ser nacional, através do arquivamento dos atos de constituição da empresa, dependendo da área de atuação da empresa de nome anterior.

O STJ também entendeu que da mesma forma que há violação em registrar uma marca que conflite com um nome empresarial já existente, também há conflito em ser registrar nome empresarial em face de marca já registrada.

Em que pese tenha existido um alinhamento da jurisprudência a partir de decisões convergentes dos tribunais e do STJ, o código civil de 2002, que fora redigido na década de 1970 e não levava em consideração os avanços jurídicos e dos institutos jurídicos e legislativos nas décadas de 80 e 90, já nasceu velho ou, no mínimo, ineficiente.

Isto ocorreu, pois o início da tramitação legislativa do código civil de 2002 se deu na década de 1970, segundo o site da câmara dos deputados, o código teve sua discussão iniciada em 1969, através do governo militar e, em 1975, ingressou no Congresso federal para o devido andamento.

“Depois de tentativas frustradas de reformá-lo, em 1969 foi encomendado projeto a Comissão presidida por Miguel Reale, e composta ainda pelos professores José Carlos Moreira Alves, Agostinho Alvim, Sylvio Marcondes, Ebert Chamoun, Clóvis do Couto e Silva e Torquato Castro. É este trabalho que começa a tramitar em 1975 e chega à sanção em janeiro de 2002.”(MEMÓRIA LEGISLATIVA, 2012, p.17)⁴⁸

⁴⁸ Memória Legislativa do Código Civil / Edilenice Passos, João Alberto de Oliveira Lima. — Brasília : Senado Federal, 2012. Pagina 17

Ora, é de se supor que uma lei que tenha se debatido 30 anos antes de sua verdadeira promulgação, não poderia ser atual ou reger o ordenamento jurídico de forma eficaz e isto ocorreu no caso em tela, em relação ao conflito entre nomes empresariais e marcas.

Uma das leis de maior importância para o conflito em questão é a Lei 8.934 de 1994, que foi solenemente ignorada pelo código civil atual, tendo em vista que está inserida no lapso temporal entre a discussão de fato e a promulgação, problemática que veremos mais detalhadamente a seguir.

No que se refere à colidência entre marca e título de estabelecimento, antes de 1971, ou seja, quando ainda havia possibilidade de registro deste instituto, apenas os títulos registrados eram protegidos, não havendo possibilidade de um título de estabelecimento não registrado obstar o registro de uma marca.

Neste item reside uma grande controvérsia, se o nome comercial não é protegido sem registro nas juntas comerciais, à exceção da polêmica existente em relação ao 8º da CUP, por qual motivo o título de estabelecimento deveria ter essa proteção?

Esta proteção acaba por trazer um valor jurídico maior para o título de estabelecimento do que para o nome comercial, haja vista que não exige daquele o registro em entidade competente para obstar o registro marcário.

1.6.1- CONFLITO A PARTIR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002:

No ano de 1998, antes da promulgação do novo código civil (2002), a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual se reuniu em assembleia geral para deliberar acerca de recomendações exaradas pela sua comissão de marcas.

Mais especificamente, as recomendações tratavam de capítulo do projeto do novo código civil aprovado pelo senado e chegou às seguintes conclusões:

- “a- em muitos casos são supérfluos pois repetem leis que nem ao menos serão afetadas pelo novo código civil;
- b-contrariam dispositivos de leis recém criadas (lei de registro público de empresas mercantis e lei de propriedade industrial) e
- c- viola o artigo 8º da cup.” (ABPI, 1999)⁴⁹

⁴⁹ Resolução da ABPI. Proteção ao nome de empresa. Revista da ABPI nº 39 –1999. P.49

A resolução considera que a limitação da proteção do nome empresarial à esfera estadual, violaria a proteção constitucional assinalada no artigo 5º, sendo, portanto, flagrantemente inconstitucional.

Uma das resoluções da assembleia geral foi:

“que a ABPI deverá promover esforços junto ao DNRC no sentido de ser criado o Cadastro Nacional de nomes de pessoas jurídicas, que deverá ser computadorizado e ter finalidade meramente informativa, devendo a inclusão de nomes no mesmo ser consequência automática e imediata do arquivamento dos atos constitutivos e (...) (...) para tanto, sugere-se que a ABPI e o DNRC trabalhem em conjunto com a Receita Federal, que já dispõe destas informações através do seu cadastro geral de contribuintes.” (ABPI, 1999)

Vê-se que mesmo após mais de 20 anos, uma solução que seria absolutamente simples para que se solucionasse a questão da proteção, que não seria apenas estadual e para dirimir o conflito entre nome empresarial e marca, ainda não existe no ordenamento pátrio.

Ora, a solução apresentada pela ABPI poderia extinguir esta polêmica e este conflito, visto que o dito cadastro poderia ser compartilhado com o INPI, autarquia responsável pelo registro de marca, sendo utilizado no exame dos pedidos de registros marcários, evitando inúmeros constrangimentos posteriores, bem como prejuízos e insegurança jurídica.

Com o nascer do atual código civil, no ano de 2002, em seu artigo 1.166, ficou claro que a proteção inicial do nome empresarial corresponde apenas ao território do estado, havendo a possibilidade de ampliar a proteção a todo o território nacional, desde que o interessado arquivasse as certidões em cada junta comercial dos 27 estados.

A proteção nacional que outrora era “pacífica”, em termos jurisprudenciais, encontra uma norma que a confronta, fazendo com que os anos de julgamentos e entendimentos jurídicos se percam após a entrada em vigor do novo código civil.

Corroborar este entendimento o veto dos §1 e §2 da lei de registro público de empresas mercantis, de 1994, que estabeleciam que o registro teria proteção nacional e a extensão do mesmo seria realizado pelas próprias juntas comerciais através de comunicado de ofício. As razões do veto versam que a proteção nacional já existe e é no âmbito da área de jurisdição das juntas comerciais, podendo ser estendida, porém, não de ofício. “§1 A proteção abrange

todo território nacional. §2º A extensão da proteção à jurisdição das demais Juntas Comerciais será feita através de comunicação expedida pela junta originária”(BRASIL, 1994)⁵⁰

Jurisprudência importante nesta relação é o voto da Ministra Nancy Andrighi, no ano de 2011, que julgou que a exceção existente no artigo 124, V da LPI só poderia ser aplicada se o nome empresarial anterior houvesse sido registrado em todas as juntas comerciais do Brasil:

“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.

Feitas essas considerações, entendo que 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, é 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 “suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”. 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.” (STJ, 2001, p.9)⁵¹

De acordo com Cesário, acerca do registro especial do parágrafo primeiro do artigo 1.166 :

“Para alguns críticos, a exigência do registro especial do parágrafo único do o art. 1.166 do Código Civil é um retrocesso e trata-se de descumprimento às normas da OMC – Organização Mundial do Comércio, pois a CUP foi incorporada ao TRIPs (artigo 2 do acordo sobre aspectos dos direitos da propriedade intelectual).”(CESÁRIO, 2014, p.113)

Portanto, ainda hoje, para que o empresário possua uma extensão nacional do seu nome empresarial, é necessário arquivar seus atos constitutivos nas 27 unidades federativas.

⁵⁰ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8934-1994.pdf

⁵¹ STJ - REsp: 1204488 RS 2010/0142667-8. Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento: 22/02/2011. T3 - TERCEIRA TURMA. Data de Publicação: DJe 02/03/2011. disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18446454/recurso-especial-resp-1204488-rs-2010-0142667-8-stj/relatorio-e-voto-18446456>. Acesso em: 12 de julho de 2021

Além disso, desde 1971, o direito brasileiro não conta com um mecanismo eficiente de proteção aos títulos de estabelecimento, fato que gera uma desnecessária insegurança aos empresários e ao sistema marcário como um todo.

Buscando encerrar esta discórdia do âmbito de proteção do nome empresarial registrado, também no ano de 2011, houve uma proposta de projeto de código comercial (Projeto de Lei nº 1.572, de 2011) apresentada pelo deputado federal Vicente Cândia da Silva, que dispunha o seguinte: “Art. 48. A inscrição do empresário individual ou o arquivamento do ato constitutivo da sociedade empresária no Registro Público de Empresas asseguram o uso exclusivo do nome empresarial em todo o país.”(BRASIL, 2011)⁵²

Logo, este projeto revogaria o artigo 1166 do código civil, que define o âmbito como estadual. Porém, o projeto foi arquivado em 31/01/2019, mantendo-se intacta a controvérsia até os dias atuais.

1.6.2- DA CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO À CUP

Como já afirmado anteriormente, até os dias atuais cinge-se esta polêmica que confronta o estatuído na CUP e na legislação empresarial brasileira, polêmica esta que vem gerando decisões discrepantes nos tribunais.

Parte da doutrina que milita a favor da CUP (em relação ao conflito entre nome empresarial e marca) entende que não há necessidade de realizar o registro do nome empresarial para garantir a segurança jurídica do mesmo, uma vez que a vedação ao registro de marca que possa induzir o consumidor a erro em relação ao nome empresarial, encontra amparo no art. 8º da CUP, Revisão de Estocolmo (1967). Ora, então, de acordo com este artigo, o nome empresarial (segundo o nosso código civil) será protegido mesmo que não tenha sido registrado nem ao menos no país de origem.

No conflito gerado pelo disposto no artigo 8º da CUP em contrariedade ao artigo 61 da lei 1800 de 1996 e do artigo 1166 do código civil, deve se considerar a legislação interna, uma vez que desde o código comercial de 1850 e até hoje, todos os comerciantes eram obrigados a submeter a registro sua firma ou razão social, em que pese ainda não existisse o “nome

⁵² Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=508884>. Acesso em: 12 de agosto de 2020

comercial/empresarial”, bem como todos os seus documento diretamente ao conservatória do comercio, o que hoje chamamos de junta comercial. (SOARES, 2006).

Desta forma, aduz que:

“não se pode deixar de considerar que para a proteção do nome comercial é necessário e indispensável a inscrição da pessoa jurídica perante o registro público. Logo, não se pode admitir em nosso país o preconizado pelo artigo 8º da cup, por ofender a constituição federal no que diz respeito à igualdade de direitos, dando mais direitos ao alienígena do que ao nacional.”(SOARES, 2006, p.27)

Segundo Bodenhausen:

“Um nome será protegido, de acordo com o artigo em análise, sem nenhuma obrigação de depósito ou registro, o que significa que, no país onde a proteção é solicitada, não se pode exigir que haja depósito ou registro nem nesse país nem em nenhum outro, particularmente no país de origem do nome comercial, ainda se o registro for obrigatório em tal lugar. Se a legislação do país sujeita a proteção dos nomes comerciais nacionais ao registro, a disposição significará uma derrogação de tal obrigação em favor dos nomes comerciais estrangeiros.” (BODENHAUSEN, 1968, p.134).

Com uma corrente contrária ao citado autor, o professor Pedro Barbosa entende que o estrangeiro para ter esta proteção, deve ser protegido em seu próprio país de origem: “De toda sorte, para fazer jus a tal tratamento, o nome empresarial estrangeiro deve ser protegido no Estado-membro de origem, sob pena de não poder ser evocada a aplicação de tal dispositivo.” (BARBOSA NUNES, 2011, p.160).

Ora, tratamos de demonstrar o que a CUP traz em seus artigos e agora, cumpre demonstrar o que a legislação pátria estatui de forma a gerar este enfrentamento entre as duas normativas. Segundo o código civil de 2002 em seu artigo 1166 o registro assegura a proteção estadual, ou seja, dentro dos limites do estado, a não ser que seja registrado de acordo com a lei especial.

Quando a norma fala em “registrado na forma da lei especial”, quer dizer que o empresário brasileiro, para estender a sua proteção para todo o país, deve realizar o Registro em todas as 27 juntas comerciais existentes, sendo 26 estados e o Distrito Federal.

Portanto, enquanto a CUP garante ao estrangeiro a proteção nacional independente de registro, a legislação nacional assegura ao empresário a proteção estadual e, apenas se, houver registro. Estamos diante de um caso de total privilégio ao estrangeiro, domiciliado em países que estão sob a égide do acordo da CUP.

Entende Cerqueira (1956, p.449) que de acordo com o asseverado pela CUP, a proteção ocorre mesmo sem qualquer registro, ainda que o regramento do país reclamado verse de outra forma, sendo necessário, apenas, que o estrangeiro comprove que o nome empresarial está protegido em seu país natal, dentro dos trâmites regidos pela lei local para que utilize esta proteção do artigo 8º da CUP.

Em relação à vigência deste artigo, trazemos a baila o artigo 4ª da LPI que dispõe que qualquer tratado que vigore no Brasil será aplicado igualmente para nacionais ou domiciliados no país.⁵³

Logo, cria-se uma controvérsia ainda maior, haja vista que se a aplicação é realizada de forma igualitária de condições com nacionais, surge a possibilidade dos brasileiros também não precisarem de registro para que tenham proteção em seu nome empresarial, algo que violaria, assim, a legislação pátria.

Além deste artigo, há o princípio do tratamento nacional, instituído pelo artigo 2º da CUP:

“Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere 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. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.”(CUP, 1967)

Ou seja, de acordo com este princípio e artigo, os estrangeiros possuirão no Brasil o mesmo tratamento que o nacional tiver.

De acordo Muzzi,

“Parece razoável, assim, a tese dos que entendem aplicável, mesmo aos nomes de empresa, o princípio geral do art. 4º. do CPI/96, que estende aos nacionais e residentes no País os direitos garantidos aos beneficiários de atos internacionais de que o Brasil seja parte”.(MUZZI, 1987, p.91)

Entende Barbosa que, mesmo que os nomes empresariais sejam desprovidos da necessidade de registro, com base no artigo 8ª da CUP, os mesmos ainda assim, não estão dispensados de outros requisitos legais.

“Ou seja, não se leia no art. 8º a criação de um direito absoluto, sem atenção aos próprios requisitos legais brasileiros para proteção de um nome empresarial. Ele tem de ser protegido, sem a menor dúvida, do mesmo jeito que o é um nome nacional,

⁵³ “As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.” (BRASIL, 1996).

segundo os mesmo princípios e requisitos, exceto que não se exige o registro.”(BARBOSA, 2009, p.05).

Segundo Accioly (1966), uma das formas de extinguir este conflito seria uma denúncia formal da CUP contra o governo brasileiro, motivo pelo qual, o descumprimento da legislação internacional, geraria o fim da exigência dos registros estaduais.

Causa estranheza que este trecho escrito por Accioly tenha sido publicado no ano de 1966 e até o presente momento não houve qualquer denúncia contra o governo brasileiro e causa mais espanto ainda que com o avanço da tecnologia ainda não existe uma forma de integração para que o registro seja válido e proteja o empresário à nível nacional.

Há ainda a corrente que entende que o artigo 8º da CUP foi revogado após a promulgação do CC de 2002, posterior ao tratado, haja vista que conflita com o artigo 1166 do mesmo, esta corrente é amplamente defendida pelo ilustre professor de Direito Comercial, Sergio Campinho (2003).

Para Barbosa, houve uma derrogação deste artigo da CUP ao adentrar no arcabouço jurídico nacional o código civil de 2002:

“Aplica-se então a lei nacional para assegurar a proteção, segundo a regra do tratamento nacional, apenas sem exigência de depósito ou registro. Ou seja, não se leia no art. 8º a criação de um direito absoluto, sem atenção aos próprios requisitos legais brasileiros para proteção de um nome empresarial. Ele tem de ser protegido, sem a menor dúvida, do mesmo jeito que o é um nome nacional, segundo os mesmo princípios e requisitos, exceto que não se exige o registro.”(BARBOSA, 2009, p.05)

Entende Ladas (1933, *apud* SOARES 2006), que não há qualquer inconstitucionalidade, uma vez que o artigo 8º da CUP não versa sobre a proteção que o nome empresarial tem no país de origem do seu titular, mas sim, no estrangeiro, logo, entende que o brasileiro terá esta oportunidade quando estiver no exterior. Portanto, entende que o artigo 8º da CUP permanece em vigor, independente da promulgação do novo código civil.

Há quem entenda que a discussão não deve ser apenas em relação ao conflito administrativo do registro do nome empresarial, mas sim, levar em consideração a concorrência de fato e a possibilidade de confusão no público consumidor, entendimento este de Silveira (2020), por exemplo.

Atualmente, o entendimento exarado pelo INPI, em sede de ação judicial, é no sentido de anular marcas registradas com base no inciso V do artigo 124 da LPI, independente do estado federado em que o autor do processo possui seus atos constitutivos arquivados.

Além disso, em relação ao título de estabelecimento, o entendimento atual do órgão é no sentido de apenas anular uma marca com base no inciso referido acima se o autor possuir de fato o título de estabelecimento registrado, mesma exigência que é feita para o nome comercial.

2. TRÂMITES PARA O REGISTRO DO NOME EMPRESARIAL, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E MARCAS

Neste capítulo serão estudadas as formalidades e os trâmites necessários para que se alcance o registro dos institutos objetos deste estudo, como a marca, o título de estabelecimento e o nome empresarial.

2.1 DO REGISTRO DO NOME EMPRESARIAL E TÍTULO DE ESTABELECIMENTO

Após vasto material acerca da evolução histórica e das noções básicas de cada ator objeto deste estudo, iniciaremos este capítulo com o registro do nome empresarial e o registro do título de estabelecimento.

De acordo com o código civil, em seu artigo 967, é obrigatório que o empresário se inscreva, ou seja, archive seus atos constitutivos na Junta Comercial, órgão competente para tal.⁵⁴

Em que pese a obrigação esteja estatuída no código civil, o normativo que regula esta inscrição, em relação a trâmites e procedimentos é a Lei 8.934, de 1994, que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins, e prescreve em seu artigo 33 que a proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos.⁵⁵

Além disso, esta lei define em seu artigo 32 inciso II⁵⁶, que as juntas comerciais, que são órgãos de natureza estadual, terão a competência para executar o arquivamento dos documentos relativos à constituição das empresas, dentre outras competências residuais.

De acordo com Fabio Ulhôa Coelho (2018), a junta comercial está restrita aos aspectos formais da documentação que lhe é apresentada, não sendo de sua competência indeferir o registro, salvo por vício formal, que deve ser sanável.

⁵⁴ “Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.” (BRASIL, 2002)

⁵⁵ “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)

⁵⁶ “Art. 32. O registro compreende:

I - a matrícula e seu cancelamento: dos leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais;

II - O arquivamento:” (BRASIL, 1994)

Em relação à documentação apresentada para o arquivamento do contrato social da empresa, a mesma deve ser levada à junta comercial em até 30 dias após a sua assinatura, caso a entrega seja posterior, a eficácia do arquivamento só existirá a partir do despacho concessório, conforme exarado no artigo 36 da Lei 8.934/1994.⁵⁷

A documentação necessária será o instrumento original de constituição, devidamente assinado, declaração de não impedimento em virtude de condenação criminal, comprovantes de pagamentos dos serviços e a prova de identidade dos titulares e seus administradores.

Desta forma, verifica-se que o arquivamento de um contrato social é um procedimento simples que não requer uma grande gama de documentos ou certidões, muito pelo contrário, ao suscitar dúvida sobre a possibilidade do titular não poder exercer o comércio, em virtude de condenação criminal, não solicita ficha de antecedentes ou certidões de nada consta, apenas requer uma declaração firmada sob as penas da lei.

Para melhor entender o processo de registro ou arquivamento de uma sociedade perante a junta comercial, se faz necessário analisar a instrução normativa baixada pelo Departamento nacional de registro empresarial e integração (DREI), departamento que integra o Ministério da Economia.

O DREI tem como uma de suas atribuições orientar e fiscalizar as juntas comerciais através de normas e instruções, supervisionando também, a coordenação e a execução do registro de empresa.

Através de sua instrução normativa DREI N°81 de 10/06/2020, em seu ANEXO IV – Manual de registro da sociedade limitada, informa em seu capítulo um que nenhum documento além dos já citados no artigo 37 da Lei 8.934 de 1994⁵⁸ será solicitado, salvo a procuração, se houver necessidade de procurador, cópia da identidade dos administradores, consulta de viabilidade deferida ou pesquisa de nome empresarial, comprovante de pagamento e assentimento prévio do conselho de defesa nacional para casos específicos da lei.⁵⁹

⁵⁷ “ Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.” (BRASIL, 1994)

⁵⁸“ Art. 37. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de arquivamento:

I - o instrumento original de constituição, modificação ou extinção de empresas mercantis, assinado pelo titular, pelos administradores, sócios ou seus procuradores;

II - declaração do titular ou administrador, firmada sob as penas da lei, de não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal;

IV - os comprovantes de pagamento dos preços dos serviços correspondentes;

V - a prova de identidade dos titulares e dos administradores da empresa mercantil.” (BRASIL, 2020)

⁵⁹ Instrução normativa DREI N°81 de 10/06/2020, em seu ANEXO IV –Manual de registro da sociedade limitada. 1. DOCUMENTAÇÃO COMUM EXIGIDA

Nos termos do parágrafo único do art. 37 da Lei nº 8.934, de 1994, além dos documentos específicos para os atos de constituição, alteração e extinção, nenhum outro documento será exigido, além dos abaixo especificados, conforme o

Nota-se que assim como é realizado no registro de marcas, onde é verificada a existência de marcas anteriores que possam vir a obstar o deferimento do pedido de registro, o arquivamento dos atos constitutivos do contrato social também exige que se faça uma busca prévia antecipada para verificar a existência ou não de empresas constituídas com nomes empresariais idênticos ou semelhantes, conforme o artigo 22 da instrução.⁶⁰

A legislação não foi silente quanto ao que considera idêntico, tendo definido no §1 do artigo 23 que para ser considerado idêntico deve ter a mesma composição do anterior, enquanto a semelhança será verificada quando a diferença residir apenas em alguns caracteres.⁶¹

Resta uma diferença em relação ao registro marcário, enquanto no registro da empresa a busca prévia pelo depositante é uma obrigação, no registro marcário existe a possibilidade de busca prévia, porém, é uma faculdade do administrado.

A Pesquisa Prévia de Viabilidade, segundo o site do governo federal é uma pesquisa eletrônica antecipada que verifica:

- “a) A possibilidade de exercício da(s) atividade(s) econômica(s) a ser(em) desenvolvida(s) pela Pessoa Jurídica no endereço escolhido, além de informar os critérios para concessão do Alvará de Funcionamento. Essa pesquisa é feita no banco de dados da Prefeitura do Município onde a pessoa jurídica será instalada.
- b) A existência de pessoas jurídicas constituídas com nomes idênticos ou semelhantes ao nome pesquisado. Esta pesquisa é feita nos bancos de dados dos Órgãos de Registro (Juntas Comerciais, Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou OAB).”⁶²(REDESIM, s.d.)

A consulta poderá ser deferida ou indeferida, no caso de ser indeferida, deve ser realizada nova consulta com novo nome empresarial. No caso da consulta restar deferida, o nome empresarial consultado ficará “reservado” por um período de 90 dias, ou seja, ficará indisponível para buscas, caso outro empresário venha realizar a consulta.

caso. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-81-de-10-de-junho-de-2020-261499054>

⁶⁰ “Art. 22. É vedado o registro do nome empresarial:

I - idêntico ou semelhante a outro já registrado na mesma Junta Comercial;

II - que contiver palavras ou expressões que sejam atentatórias à moral e aos bons costumes;

III - que incluam ou reproduzam, em sua composição, siglas ou denominações de órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta ou de organismos internacionais, exceto quando for razoável presumir-se que, pelos demais termos contidos no nome, não causará confusão ou dúvida;

IV - com palavras ou expressões que denotem atividade não prevista no objeto; ou

V - que traga designação de porte ao seu final.”(BRASIL, 2022)

⁶¹ “Art. 23. Observado o princípio da novidade, não poderão coexistir, na mesma unidade federativa, dois nomes empresariais idênticos ou semelhantes. § 1º Considera-se idêntico o nome empresarial que tenha exatamente a mesma composição daquele anteriormente registrado na mesma Junta Comercial” (BRASIL, 2020). Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-81-de-10-de-junho-de-2020-261499054>

⁶² Disponível em: <http://antigo.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/orientacoes/alteracoes-com-viabilidade>

O mesmo manual já citado aduz as cláusulas obrigatórias⁶³ que o contrato social deve possuir, verificando-se que em que pese o nome empresarial seja uma cláusula obrigatória, o título de estabelecimento nem ao menos é citado, sendo, portanto, uma faculdade do depositante incluir ou não no contrato social o nome do título de estabelecimento.

Posteriormente ao depósito do pedido de arquivamento dos atos constitutivos e de acordo com o exarado no artigo 42 da Lei 8.934/1994.⁶⁴, haverá decisão exarada pelo presidente da junta comercial ou um vogal por ele designado ou até mesmo servidor público que possua conhecimento em direito comercial e registro de empresa.

Em relação ao prazo para a decisão, houve uma alteração a partir da lei 13.874 de 2019, passando de dois dias úteis para, deferidos automaticamente, caso cumpram os requisitos legais presentes no parágrafo 3º do artigo 41 da Lei 8.934/1994.⁶⁵

2.2 PROCEDIMENTOS PARA O REGISTRO DE MARCA

Após o estudo do registro do nome empresarial, adentraremos no registro do pedido de marcas, observando seus procedimentos e trâmites, desde o depósito do pedido por parte do requerente até a concessão, passando pelo exame formal, exame de mérito e, posteriormente, oposição administrativa.

De acordo com o já estudado em tópico próprio, no Brasil vige o sistema atributivo de direito, no que se refere ao registro de marcas. De acordo com o artigo 129 da LPI⁶⁶, a propriedade da marca será adquirida pelo registro válido, sendo assegurado ao seu titular o

⁶³ 4. CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS DO CONTRATO SOCIAL O corpo do contrato social deverá contemplar, obrigatoriamente, o seguinte: I - nome empresarial; II - capital da sociedade, expresso em moeda corrente, a quota de cada sócio, a forma e o prazo de sua integralização; III - endereço da sede, (tipo e nome do logradouro, número, complemento, bairro/distrito, município, unidade federativa e CEP) bem como o endereço das filiais, quando houver; IV - objeto social; V - prazo de duração da sociedade; VI - data de encerramento do exercício social, quando não coincidente com o ano civil; VII - a(s) pessoa(s) natural(is) incumbida(s) da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições; VIII - qualificação do administrador, não sócio, designado no contrato; IX - participação de cada sócio nos lucros e nas perdas; e X - foro ou cláusula arbitral.”⁶³ (BRASIL, 2020).

⁶⁴ Lei 8.934/1994. “Art. 42. Os atos próprios do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. não previstos no artigo anterior, serão objeto de decisão singular proferida pelo presidente da junta comercial, por vogal ou servidor que possua comprovados conhecimentos de Direito Comercial e de Registro de Empresas Mercantis.”

⁶⁵ “I - aprovação da consulta prévia da viabilidade do nome empresarial e da viabilidade de localização, quando o ato exigir; e

II - utilização pelo requerente do instrumento padrão estabelecido pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI) da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério”. (BRASIL, 2019)

⁶⁶ “Art. 129. 29. 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) Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm

uso exclusivo em todo território nacional. Em resumo, o primeiro que realizar o depósito de marca terá prioridade e a propriedade será obtida com o registro plenamente válido.

A possibilidade do registro de marca advém da Lei de propriedade industrial, e da garantia constitucional que assegura à propriedade das marcas. Existindo um direito constitucional, mesmo que subjetivo, o órgão público deve verificar a existência dos pressupostos legais e declarar a existências dos mesmos e, assim, conceder o direito requerido (BARBOSA, 2010).

Mesmo que o registro só seja válido a partir da concessão, em vários dispositivos legais presentes na LPI, percebem-se alguns efeitos do mero pedido de registro, antes mesmo do deferimento ou concessão:

O artigo 130 da LPI⁶⁷ confere ao depositante o direito de ceder, licenciar ou zelar pela integridade e reputação da marca, já o artigo 167 do mesmo dispositivo legal, versa que a nulidade do registro retroage, não da concessão, mas do pedido de registro, sem contar, ainda com o artigo 195 que reprime a concorrência desleal.

Adentrando ao processo de registro marcário, o mesmo é inaugurado após iniciativa da pessoa física ou jurídica, existindo, portanto, uma relação que pode ser dita bilateral, uma vez que o primeiro interessado busca ver satisfeita a sua pretensão enquanto no outro polo está a administração que, agindo como um terceiro estranho ao objeto do depósito, atua representando o interesse do estado.

Deve ser destacado que toda e qualquer comunicação oficial realizada pelo INPI no decorrer do processo de registro será realizada por meio da Revista de Propriedade Industrial – RPI, disponibilizada toda a terça-feira no site do instituto. Esta comunicação está atrelada ao princípio da publicidade dos atos administrativos, que define que os atos sejam conhecidos do público em geral, ou seja, externamente. Assim, após divulgação e plena publicação o ato passa a ter efeito e eficácia. O sigilo dos atos administrativos só é permitido em caso de segurança nacional.

Di Pietro demonstra que:

“O inciso XIII estabelece que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.”(DI PIETRO, 1999, p.67).

67 “Art. 130. rt. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro: II - licenciar seu uso: III - zelar pela sua integridade material ou reputação.”(BRASIL, 1996). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm

No mesmo sentido, Meirelles:

“A publicidade, como princípio da administração pública, abrange toda atuação estatal, não só sob o aspecto de divulgação oficial de seus atos como, também, de propiciação de conhecimento da conduta interna de seus agentes” (MEIRELLES, 2000,p.89).

Portanto, a RPI é de suma importância, uma vez que a sua publicação inicia a contagem dos prazos previstos em lei, bem como abre o prazo para a participação de terceiros interessados na lide.

Conforme o Art. 226 da LPI⁶⁸, os atos exarados pela autarquia responsável pelo registro marcário, o INPI, necessitam de publicação em órgão oficial, tendo em vista que apenas a partir destas que os atos produziram o seu efeito.

O registro de marca também está atrelado a outro princípio administrativo, o Duplo grau de jurisdição, que nada mais é do que a revisão dos atos por parte de uma instância superior.

De acordo com Djanira Maria Radamés de Sá (SÁ, 1999, p.88), o duplo é a “[...] possibilidade de reexame, de reapreciação da sentença definitiva proferida em determinada causa, por outro órgão de jurisdição que não o prolator da decisão, normalmente de hierarquia superior.”

Em relação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o mesmo encontra-se presente no processo administrativo de registro de marcas, conforme assevera o artigo 212 da LPI: Art. 212, LPI. “Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias” (BRASIL, 1996).

Portanto, caso o administrado se sinta lesado ou entenda que o exame de mérito deveria ter sido procedente ou deferido, o mesmo poderá ingressar com recurso administrativo contra esta decisão e, da mesma forma, será oportunizado aos interessados a apresentação de contrarrazões ao recurso, privilegiando assim os princípios da ampla defesa e do contraditório, conforme o artigo 213 da LPI.⁶⁹

⁶⁸ “Art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:

I - os que expressamente dependerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei;

II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.”(BRASIL, 1996)

⁶⁹ Lei 9.279/1996. “Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contrarrazões ao recurso.”. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm

Para que se adquira o registro de marca, o administrado ou a empresa deve ingressar com o pedido perante o INPI, realizando um depósito de pedido de registro marcário, através do sistema e- marcas ou pelo formulário de papel a ser entregue na sede do instituto.

De acordo com o artigo 128 § 1º da LPI⁷⁰, as pessoas físicas e jurídicas de direito privado só podem requerer o registro de atividades que efetivamente e licitamente exerçam, além disso, caso domiciliadas no país, não será necessário a intermediação por meio de um procurador.

Desta forma, no momento da análise, deverá ser verificada a adequação da especificação do pedido com o objeto social da requerente, além disso, o mesmo deverá declarar, sob as penas da lei, o exercício efetivo e lícito de atividade que seja compatível com que fora reivindicado.

Cabe esclarecer que o INPI realiza a análise com base em todos os documentos e declarações constantes dos autos. Importante ressaltar que, de acordo com o art. 2º do Decreto n.º 83.936 de 06/09/1979, “as declarações feitas perante os órgãos ou entidades da Administração Federal Direta e Indireta serão suficientes, salvo quando a exigência de prova documental constar expressamente de lei, e reputar-se-ão verdadeiras até prova em contrário”(BRASIL, 1979). Logo, a falsa declaração por parte do depositante, poderá ser tratada como um ilícito penal.

O Manual de marcas do INPI (INPI, 2021), em seu item 5.5.3, informa que o depositante pode apresentar qualquer prova admitida no direito para comprovar o seu efetivo e lícito exercício, comprovando assim, a sua legitimidade no que se refere ao requerimento do pedido de registro. O manual ainda cita como exemplos de documentação os diplomas universitários, as carteiras de conselhos de classe e os contratos de prestação de serviço, por exemplo.⁷¹

Os titulares de pedidos estrangeiros ou domiciliados no exterior deverão constituir, de acordo com o artigo 217 da LPI⁷², um procurador residente no Brasil. A procuração deve

⁷⁰ “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 ou licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.”(BRASIL, 1996)

⁷¹ “No que se refere aos pedidos de marcas depositados por pessoas físicas, o requerente poderá apresentar toda e qualquer prova em direito admitida, desde que passível de peticionamento, que leve à convicção em relação ao exercício efetivo e lícito da atividade como, por exemplo, diplomas universitários, certificado de conclusão de cursos, carteira emitidas por Conselhos Profissionais (CREA, CRM, OAB etc.), contratos de prestação de serviços, material publicitário e de divulgação, entre outros. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 29 de junho de 2021

⁷² “Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.”(BRASIL, 2020). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm

conter poderes especiais para o recebimento de citações judiciais, caso o pedido depositado não contenha a petição nestes termos, será formulada exigência, sob pena de arquivamento do pedido. De acordo com o manual de marcas, será formulada exigência sempre que o depósito do pedido de marcas é realizado com documentação incompleta.

Antes de adentrar de fato à tramitação do procedimento de registro de marcário se faz necessário apresentar quem de fato tem a competência para decidir o processo, ou seja, quem ao fim do processo administrativo assinará pelo deferimento ou indeferimento do pedido. De acordo com o Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, a competência para tal é do Diretor de marcas da autarquia⁷³. Já no que diz respeito ao PAN, bem como recursos administrativos, a competência é do presidente do instituto⁷⁴.

2.2.1 TRAMITAÇÃO DO DEPÓSITO E DO EXAME FORMAL

Ainda em relação ao registro de marcas, após realizar o cadastro no site do INPI, (sistema e-marcas) ou protocolar a petição de depósito na sede do instituto, mediante pagamento anterior, é instaurado o processo administrativo, que passará por diversos tramites e procedimentos que poderão culminar na concessão do pedido de registro depositado.

O pedido de registro deve ser instruído com: os dados do procurador, caso haja; o requerimento de um único sinal distintivo; a classe (de 1 a 45) na qual o autor pretende assinalar seu produto ou serviço e o comprovante de pagamento da taxa de retribuição.

Ainda de acordo com a legislação marcária, a LPI determina que após o depósito, o pedido passará obrigatoriamente por um exame formal preliminar, que analisará se o pedido cumpre as exigências formais para a continuidade do processo, antes de sua publicação⁷⁵.

O objetivo do exame formal é aferir a correta publicação do pedido de registro e, desta forma, entregar para o administrado uma informação fidedigna, para que o mesmo, conforme assevera o princípio da publicidade, se houver necessidade, venha a protocolar petição de oposição para impugnação do pedido. O exame analisará a apresentação do sinal marcário requerido (que poderá ser mista, figurativa, nominativa ou tridimensional), se há solicitação de prioridade unionista, dados do procurador, se houver, e a atividade declarada.

⁷³ Art. 13. “À Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas compete: I - examinar e decidir os pedidos de registro de marcas, na forma da Lei nº 9.279, de 1996.” (BRASIL, 2016).

⁷⁴ Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016: Art. 17, IX: “Ao Presidente do INPI incumbe: (...) IX - decidir recursos e processos administrativos que alterem decisões primariamente tomadas pelos Diretores do INPI, na forma da legislação em vigor (...)” (BRASIL, 2016).

⁷⁵ “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.” (BRASIL, 1996).

Posteriormente, tendo o pedido atendido às condições necessárias, será publicado na Revista da Propriedade Industrial. Desta forma, um terceiro interessado pode ingressar com uma oposição ao pedido de registro, tendo um prazo limite de até 60 (sessenta) dias após sua publicação (art. 158 da Lei 9.279/1996)⁷⁶. O depositante poderá se manifestar em relação à oposição contra o seu pedido, no mesmo prazo de 60 (sessenta) dias. No caso de não haver manifestação do depositante, não resulta no que chamamos de revelia, ou seja, não resultará na desistência do depósito e nem ao menos na concordância com a oposição interposta.

A oposição, que será estudada em tópico posterior, é o remédio jurídico que o terceiro interessado pode utilizar para que o pedido de registro de marca que, de alguma forma fere um direito seu, não venha a ser deferido.

Neste ínterim, entre a oposição e o exame de mérito, poderá ser realizado um despacho de “natureza preliminar pelo qual, antes do pronunciamento quanto ao mérito do pedido de registro” (INPI, 2021), decide-se sobrestar o exame de mérito até que a anterioridade impeditiva tenha seu exame concluído. Conforme o Manual de marcas (INPI, 2021), o sobrestamento pode contemplar situações de anterioridades como: pedido aguardando pagamento da concessão; aguardando interposição de recurso contra indeferimento; procedimento de transferência; aguardando PAN e pedido ou registro *sub judice*.

2.2.2 DO EXAME SUBSTANTIVO DE MÉRITO

De acordo com SCHMIDT(2018), decorrido o prazo legal, após a publicação do pedido, a análise pelo INPI será feita de ofício e não se limitará às questões trazidas pelas partes. Incorrendo em alguma proibição, o pedido de registro poderá ser indeferido, mesmo que ninguém tenha apresentado oposição contra ele.

Em relação ao exame propriamente dito e conforme o Manual de marcas do INPI, no exame substantivo de um pedido de registro de marca será analisado se o sinal almejado está de acordo com o determinado na legislação, sendo analisado se o sinal depositado é distintivo, lícito, visualmente perceptível e se está inserido em alguma violação legal.

⁷⁶ “ 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). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm

Ainda de acordo com Schmidt (2018), o INPI em seu exame de mérito pode deferir, indeferir, arquivar ou sobrestar o pedido. O arquivamento ocorrerá caso qualquer exigência que tenha sido feita não seja cumprida no prazo legal.

De acordo com a Resolução nº 88/2013, em seu artigo 8º, “o exame de mérito será composto por duas filas de exame independentes”(INPI, 2013), uma formada por pedidos sem oposição e a outra por pedidos com oposição. Esta diferenciação ocorre em razão da maior complexidade dos pedidos de registro com oposição.⁷⁷

Caso o pedido de registro seja deferido e de acordo com os artigos 161 e 162 da LPI⁷⁸, o requerente deverá realizar, após intimação a ser realizada pela RPI, o pagamento da taxa de retribuição no prazo de até 60 dias (prazo ordinário). Findado este prazo, a legislação ainda faculta ao depositante que não realizou o pagamento, um prazo suplementar de mais 30 dias (prazo extraordinário), que não ocorrerá por nova intimação.

Não havendo qualquer pagamento, o pedido será arquivado de forma definitiva, do contrário, tendo sido realizado o pagamento, a marca será concedida, publicada em RPI e haverá a emissão do certificado de registro (que comprova a concessão) do primeiro decênio, ou seja, válido por 10 anos, contados da publicação da concessão.

Em relação à concessão, o registro pode ser impugnado por qualquer terceiro interessado em até seis meses após a publicação da concessão ou cinco anos após o depósito de registro. Ultrapassado este período, não haverá mais como realizar a impugnação por intermédio de PAN, apenas por ação judicial de nulidade.

O titular que tiver seu pedido indeferido, de acordo com o duplo grau de jurisdição e conforme já explanado acima, poderá apresentar recurso administrativo, dentro do prazo de 60 dias, buscando reverter a decisão de primeira instância, conforme artigo 212, da LPI (BRASIL, 1996).

⁷⁷ Resolução INPI nº88/2013. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Referencias>

⁷⁸ “ 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.” (BRASIL, 1996) Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm

2.3 OPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS AO REGISTRO DE MARCA

Para garantir que o usuário anterior, de marca registrada ou não, se manifeste contra o pedido de registro, fazendo valer a sua anterioridade, que existe o instituto da oposição. De acordo com Pontes de Miranda:

“A marca não é distintiva ou em si (absolutamente), ou em relação a alguma já em uso. O sistema jurídico teve de admitir a oposição do utente, para que se apure a anterioridade. Essa apuração de anterioridade é apuração do uso primeiro e legítimo. Se o requerente criou a marca, ou a adquiriu de quem a criou, e outrem, sem direito, usa da marca, apresentando, em tempo oportuno, oposição, o requerente pode defender-se. Outrossim, se há controvérsia sobre uso e o requerente alega que o uso dela por ele é anterior ao uso pelo opoente”. (PONTES DE MIRANDA, 2002, p.121).

A oposição ao pedido de registro nada mais é do que o mecanismo administrativo para impugnação de um pedido de registro de marcas em que o usuário se manifesta contra o pedido, em decorrência de violação do diploma legal. Trata-se de petição cujo prazo legal para protocolo (60 dias) se inicia a partir do dia seguinte à publicação do pedido a ser impugnado (art. 158 da LPI)⁷⁹.

Logo, a oposição administrativa é o momento adequado para que os administrados (qualquer interessado) que se sintam prejudicados pelo depósito do pedido de marca se insurjam contra o mesmo, único momento antes do possível deferimento do pedido que é possível a manifestação de um terceiro interessado.

É importante mencionar que após o depósito da petição de oposição, a mesma será publicada na RPI, momento em que o depositante “poderá” se manifestar sobre as alegações do terceiro interessado, logo, o próprio verbo já traduz que a manifestação não é obrigatória e, desta forma, não incorre em revelia àquele que não se manifestar sobre a oposição.

Nesta petição o opoente deve juntar em suas alegações, as razões que o motivaram a se insurgir contra o pedido de registro, resguardando assim, o direito próprio.

Conforme o Manual de Marcas do INPI (2021), as alegações são as razões que motivaram o usuário a protocolar a oposição em resguardo do seu próprio direito.

⁷⁹ “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)

Após passado o prazo de manifestação, de acordo com o artigo 159 da LPI⁸⁰, será realizado o exame de saneamento do pedido e da oposição, momento do qual poderão ser formuladas exigências.

Muitas vezes, após perder o prazo para interposição da oposição, o terceiro interessado tenta depositar petições sem nomeá-las como “oposição”, intempestivas, acarretando, assim, o não conhecimento das mesmas, conforme o artigo 219, que assevera que petições fora do prazo não serão objeto de conhecimento.⁸¹

Ponto importante e grande diferença do exame de oposição em relação ao exame de mérito de pedido sem oposição é que o exame da oposição não fica atrelado apenas à classe em que o pedido de registro fora depositado, logo, o examinador da oposição poderá buscar anterioridades em classes afins mercadologicamente.

De acordo com a resolução INPI/PR nº88/2013, os despachos decisórios podem ser de deferimento ou indeferimento do pedido de registro, devendo conter as justificativas da decisão tomada.

“Resolução n.º 88/2013:

Art. 5º Os despachos decisórios relativos à registrabilidade do sinal podem ser o de deferimento ou o de indeferimento do pedido de registro de marca.

§1º Os textos dos despachos de deferimento e de indeferimento deverão conter a justificativa das decisões tomadas (...).”(INPI, 2013)

Por fim, após o exame, caso a oposição seja considerada improcedente e o pedido de registro seja deferido e posteriormente concedido, caberá ao opoente a última medida administrativa, qual seja, ingressar com PAN.

Em relação ao inciso V do artigo 124 da LPI, não há como algum pedido de registro ser indeferido pelo mesmo, haja vista que o INPI não possui um sistema integrado com as juntas comerciais dos estados membros da federação.

Nunca haverá um indeferimento por este inciso, salvo se houver interposição de oposição. Tendo em vista que o indeferimento de um pedido pelo inciso V só é possível através de oposição administrativa, este inciso é um dos mais invocados em sede de oposição judicial, cumulado com o já explicitado artigo 8º da CUP.

⁸⁰ “Art. 159 da LPI – 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.”(BRASIL, 1996).

⁸¹ I, da LPI. “Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando: I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;”(BRASIL, 1996).

2.3.1 OPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO INCISO V DO ARTIGO 124 DA LPI E AO ART. 8º DA CUP

É importante que se estabeleça que o nome de empresa ou o título de estabelecimento não são registráveis como marcas, não será possível registrar, por exemplo, o nome Shilts de Niterói confecção e vestuário Ltda., porém, há a possibilidade do registro do elemento fantasia “SHILTS”, obviamente, observando as condições de registro.

Abaixo, estão elencadas as condições legais e cumulativas para que haja o provimento das alegações do inciso V do art. 124 da LPI:

- “a) Se o elemento integrante do título de estabelecimento ou de nome de empresa é distintivo;
- b) Se o sinal sob análise atende às condições de distintividade, liceidade e veracidade;
- c) Se a semelhança entre os conjuntos em questão é capaz de gerar confusão ou associação indevida;
- d) Se as atividades exercidas pela empresa impugnante possuem afinidade mercadológica com os produtos e/ou serviços que o sinal marcário visa assinalar; e
- e) Se o registro do nome empresarial é anterior ao depósito/registo da marca (não será formulada exigência a fim de que seja comprovada a data da constituição da empresa ou título de estabelecimento, pois o impugnante deverá apresentar provas do alegado no ato da impugnação).”(INPI, 2020, p.225)⁸²

Muitos oponentes e até autores de ação judicial ingressam com o pleito anexando o comprovante de inscrição e de situação cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) para comprovar o nome empresarial, porém, o mesmo é imprestável para a comprovação do nome empresarial, haja vista que não é possível extrair do mesmo a data de constituição do nome empresarial. De acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (RFB) Nº 1863 de 2018, CNPJ compreende: “Art. 2º O CNPJ compreende as informações cadastrais das entidades de interesse das administrações tributárias da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.” (RECEITA FEDERAL, 2018).⁸³

Ora, o CNPJ traz a informação da data de abertura e do nome empresarial, porém, por mais que a empresa tenha sido aberta em 1990 e a data da situação cadastral seja 2021, não há como ter certeza que o nome empresarial estava inscrito desde a abertura, visto que as alterações de dados cadastrais não são refletida no comprovante cadastral.

⁸²Manual de Marcas Inpi. Disponível em:

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B712_An%C3%A1lise_de_pedidos_com_oposi%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 22 de março de 2020

⁸³ BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1863, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018. Disponível em: <http://www.normaslegais.com.br/legislacao/instrucao-normativa-rfb-1863-2018.htm>

Ou seja, só comprova a condição de inscrito e situação cadastral, sendo imprestável para dirimir dúvidas sobre cadastros pretéritos sob o mesmo CNPJ.

“Art. 12. A comprovação da condição de inscrito no CNPJ e da situação cadastral é feita por meio do "Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral", que contém as informações descritas nos modelos I e II constantes do Anexo III desta Instrução Normativa.” (Instrução Normativa RFB nº 1963, de 03 de julho de 2020)⁸⁴

Portanto, para comprovação da incidência do inciso V do artigo 124 da LPI, deve ser anexado contrato social arquivado na junta comercial correspondente e suas posteriores alterações, desta forma, o examinador conseguirá julgar o mérito de uma forma mais assertiva.

Sobre a formulação de exigência ao oponente, segundo o manual de marcas do INPI (INPI, 2021), não será realizada para comprovar a data da constituição da empresa ou do título de estabelecimento, visto que o impugnante deve apresentar e comprovar o alegado no ato do ingresso com a petição de oposição.

Logo, não cabe ao examinador buscar solucionar para o oponente a ausência de comprovação do alegado, sendo assim, caso não comprove no momento do exame, a oposição será indeferida.

Routineiramente ocorre nos exames de oposição a possibilidade do requerente e do oponente possuírem o elemento fantasia em seu nome empresarial ou título de estabelecimento. Neste caso, a razão estará ao lado de quem primeiro veio ao INPI depositar o pedido de registro, independente do quão antiga é a constituição da outra empresa. Este posicionamento foi solidificado através do Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 05/2012.⁸⁵

Ainda com base no manual de marcas do INPI, documento ao qual os examinadores estão atrelados para realizarem os exames de acordo com o convencionado pela autarquia, em relação ao artigo 8 da CUP, já amplamente discutido neste trabalho, os oponentes estrangeiros deverão comprovar a sua atuação no mercado nacional para que seja comprovada a possibilidade de confusão ou associação entre os sinais. A comprovação poderá ser feita por qualquer meio de prova admissível, inclusive mídias sociais ou impressas.

⁸⁴ BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1963, DE 03 DE JULHO DE 2020. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=110884>

⁸⁵ Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Referencias>

2.3.2 OPOENTE E OPOSTA COM O MESMO NOME COMERCIAL

No caso dos litigantes possuírem o mesmo nome comercial, a propriedade da marca será concedida a quem primeiro realizou o depósito no INPI, não se levando em consideração a data do arquivamento dos atos constitutivos.

De acordo com o Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 005/2012, em casos de oposição em que a causa de pedir seja baseada no inciso V do art. 124 da LPI, se ambos os litigantes possuem a expressão disputada em seu nome empresarial, direito acobertará quem primeiro veio ao INPI realizar o depósito do pedido de registro.

Conforme a Nota Técnica INPI/CPAPD nº 004/2015⁸⁶, se o pedido ou registro anterior da opoente se encontrar definitivamente arquivado ou extinto, os apontamentos referentes ao inciso V do art. 124 da LPI “serão consideradas improcedentes, uma vez que não resta consolidado o direito reivindicado junto ao INPI”.(INPI, 2021, 192)

O inciso V do art. 124 da LPI não se presta a ser invocado como matéria de defesa a uma impugnação, seja ela administrativa ou judicial. O registro do nome comercial não assegura ao seu titular o direito ao registro de marca, mas tão somente o direito de impedir o registro de terceiros.

O pressuposto de aplicação da norma é o conflito, ou seja, a impossibilidade de convívio entre os sinais e não a possibilidade de convivência. O artigo deve ser invocado para solicitar o indeferimento de um pedido, em sede de oposição, ou a nulidade de um registro, em sede de PAN ou ação de nulidade.

Nesse passo, da concepção teleológica do *caput* da norma (“*são **irregistráveis** os sinais que*”) decorre a seguinte constatação: a eventual comprovação da incidência deste inciso gera efeitos que recaem exclusivamente sobre **direitos de terceiros**, levando tão somente ao **indeferimento de pedido ou à anulação do registro alheio**, não sendo argumento suficiente, por si só, para levar ao deferimento do próprio pedido ou a sua manutenção. Portanto, conforme já dito, não é uma tese de defesa, mas sim, de ataque.

⁸⁶ Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Referencias>

2.3.4 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE.

Ultrapassada a última etapa do processo administrativo, após o exame de mérito e o pagamento da taxa de retribuição, abre-se a possibilidade de interposição de processo Administrativo de Nulidade – PAN – por qualquer terceiro interessado ou, até mesmo pelo próprio INPI, de ofício.

A anulação do registro combatido será declarada quando houver alguma violação legal em seu deferimento e concessão, como aduz o artigo 168 da LPI.⁸⁷

Conforme dito acima, o processo poderá ser instaurado de ofício pelo próprio INPI ou através de impugnação de terceiro interessado com legítimo interesse. O prazo para que o referido processo seja interposto é de 180 dias, com a contagem iniciando a partir da data da publicação da concessão na RPI, revista de propriedade industrial.

Aqui, cabe constatar uma diferença em relação à decisão pelo deferimento ou indeferimento do registro marcário, que neste caso é assinado pelo Diretor de marcas, já no que concerne ao PAN ou ao recurso administrativo, a decisão é de competência exclusiva do Presidente do INPI.

De acordo com o artigo 172⁸⁸, o processo seguirá para análise ainda que o registro tenha sido extinto neste interim, através de caducidade, por exemplo.

À instrução processual serão aplicadas as normas e legislações específicas, tratados internacionais e o arcabouço normativo da autarquia responsável. Além destas normas específicas, também serão aplicados os princípios que norteiam a administração pública como a legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.(INPI, 2021)

Parecer de suma importância para o deslinde do PAN é o Parecer Consultivo INPI/PROC/DIRAD N° 16/08, de 24/07/2008, que consagra a teoria da substanciação na análise do PAN.

Conforme versa o parecer, baseado no caso concreto relativo ao grupo musical Olodum, as alegações impetradas pelo requerente foram baseadas no inciso V e XVII do artigo 124 da LPI, que não foram, de fato, violados.

⁸⁷ “Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.”(BRASIL, 1996).

⁸⁸ “Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.” (BRASIL, 1996)

Porém, outro inciso que não fora citado foi violado, qual seja, inciso XVI do artigo 124 da LPI, gerando a necessidade de verificar se o registro deveria ser anulado ou não, haja vista que o requerente não havia citado em suas alegações o inciso que de fato havia sido violado.

O parecer então, que harmonizou a matéria, levou em consideração a teoria da substanciação, predominante no Processo Civil brasileiro, conforme jurisprudência abaixo:

“[...] O direito brasileiro adota, quanto à causa de pedir a teoria da substanciação, e não a teoria da individuação, para a qual conta a qualificação jurídica dos fatos. Ainda que a parte deva indicar, na petição inicial, quais consequências jurídicas pretende extrair dos fatos descritos na inicial, o juiz não está vinculado, nesse ponto, ao que pretendeu o autor. A parte dá os fatos, para que o juiz lhe dê o direito. [...]” (REsp 1089570/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 22/06/2010).”(STJ, 2010)⁸⁹

Desta forma, conforme o parecer supra citado:

“ao juiz incumbe a qualificação jurídica dos fatos. Consequentemente, cabe ao administrador, quando investido na função decisória, dar o enquadramento jurídico apropriado à situação fática apresentada pelo requerente.(...) (...)Assim, frise-se, deve ser acolhido o pedido daquele, mesmo que sustente seu direito em norma jurídica diversa daquela que seria mais apropriada”.(INPI, 2008, p.5)

Outro ponto que merece destaque é a possibilidade do impugnante ofertar desistência do PAN, não estando o órgão atrelado a concordar com a mesma, desta forma ficará a desistência condicionada a não existência de irregularidades na concessão do registro.

Portanto, conforme o Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 26/08, que é baseado no princípio da fungibilidade, a desistência está condicionada a análise dos vícios alegados na interposição do Processo Administrativo de Nulidade, conforme trecho do parecer abaixo:

“assim, ao analisarmos o caso em tela, concluímos que apesar de ter sido protocolada desistência de nulidade por uma das sociedades requerentes, deve sim, o INPI se pronunciar acerca das alegações constantes nos dois processos administrativos de nulidade, uma vez que instaurado o referido processo, deve o INPI verificar se foram trazidos aos autos, elementos probatórios de que não houve a melhor técnica marcária na concessão do registro impugnado.”(INPI, 2008, p.3)

⁸⁹ STJ - REsp: 1089570 SP 2008/0201941-9. Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento: 13/04/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2010. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19149033/recurso-especial-resp-1089570-sp-2008-0201941-9>

Continua o parecer:

“portanto, partindo da premissa de que o interesse público é preponderante em relação ao privado, mesmo com o pedido de desistência do requerente do PAN, deve ser analisada a possibilidade de convívio entre as marcas causar ou não confusão por parte do público usuário”. (INPI, 2008, p.3).

Extraí-se deste trecho do parecer que a infringência aos artigos da LPI não geram efeitos apenas no usuário que inicialmente havia se sentido lesado, mas fere também o interesse público e este deve ser amplamente preservado, independente da vontade atual do requerente.

Desta forma, primeiramente serão analisadas as alegações trazidas no PAN e apenas se não restarem comprovadas violações legais na concessão do pedido de registro atacado é que será homologada a desistência do Processo Administrativo de Nulidade.

Em relação ao trâmite administrativo, após a petição de impugnação ser apresentada pelo terceiro interessado com legítimo interesse ou pelo próprio órgão de ofício, estando o pedido de acordo com os procedimentos do instituto, o titular do direito será intimado, através de publicação na RPI, para se manifestar dentro do prazo legal.

Importante ressaltar que o processo administrativo seguirá para apreciação mesmo que o detentor do registro marcário não se manifeste em relação ao pedido de nulidade, logo, entende-se que a manifestação é um direito do proprietário da marca, porém, não uma obrigação.

Com o fito de realizar um exame mais apurado e condizente com a realidade dos fatos, o INPI poderá formular exigências com o intuito de aclarar qualquer obscuridade que ainda possa existir naquele momento processual, desta forma, a dita exigência poderá ser respondida no prazo comum, que começa a contar da publicação da mesma.

Assim como ocorre no exame de mérito do pedido de registro marcário, pode ocorrer de existirem alguns empecilhos que impedem, temporariamente a decisão final do PAN, como por exemplo uma ação judicial que versa sobre o registro de marca em questão. Desta forma, o processo de nulidade será sobrestado até ulterior decisão acerca do motivo de impedimento do julgamento.

Na sequência, após o fim do sobrestamento, se houver, será proferida a decisão de mérito administrativo, podendo ser improcedente ou procedente para declarar a nulidade total ou parcial do registro marcário objeto da controvérsia.

Esta decisão será publicada na RPI, encerrando assim, a instância administrativo do pedido de registro, não havendo mais qualquer outro procedimento a ser feito pelo proprietário ou por qualquer terceiro interessado. Aquele que não estiver de acordo com o decidido pelo órgão, poderá ingressar com ação judicial com o intuito de ver pretensão acolhida.

Para finalizar este tópico é importante informar que o Processo Administrativo de Nulidade é a última forma legal de nulidade administrativa de uma marca a que um terceiro interessa queira se insurgir por fazer parte do seu nome empresarial ou título de estabelecimento, podendo causar confusão ao público consumidor.

Logo, não é obrigatório o fim da esfera administrativa para o ingresso com ação judicial de nulidade, porém é uma forma de renúncia da revisão da esfera administrativa, uma vez que a decisão judicial final prevalecerá em relação à decisão administrativa.

Cabe ressaltar que não há o exame do inciso V do artigo 124 da LPI em análise de mérito de primeira instância, salvo se o impugnante ingressar com oposição administrativa. Passada esta fase e havendo o deferimento do pedido com sua ulterior concessão, só será possível anular uma marca. Administrativamente, através do Processo Administrativo de Nulidade.

3. DAS DECISÕES E DO POSICIONAMENTO DO INPI EM FACE DO CONFLITO

3.1 DAS OPOSIÇÕES ANALISADAS PELO INPI

Para entender o posicionamento do INPI ao longo dos anos, bem como verificar o padrão realizado pelos administrados, é importante que se faça um estudo detalhado para que assim, possamos nos pautar por novas orientações no futuro e embasar a Douta Procuradoria com novas normativas na representação do órgão em sede judicial e administrativa.

No decorrer da pesquisa para este trabalho, foram coletadas decisões de oposições através de solicitação para o setor de tecnologia do INPI que, conforme solicitado, realizou um recorte temporal e apresentou as oposições favoráveis ao inciso V do artigo 124 da LPI, ou seja, pedidos de registros que foram indeferidos por este inciso, através de oposição administrativa.

Todos estes processos analisados estão disponíveis através do sistema buscaweb.

Em relação ao material analisado, foram consideradas as seguintes diretrizes:

- a) O recorte entregue pela equipe de tecnologia englobou o período de 2013 a 2018, cumpre ressaltar que 2013 é o ano que o IPAS (*Industrial Property Automation System*)⁹⁰, sistema de gestão, começou a funcionar no INPI.
- b) Este recorte temporal produziu uma planilha contendo 1516 casos de oposições que foram deferidas pelo inciso V do artigo 124 da LPI;
- c) Destes 1516 casos, foram analisados 400 casos para incremento deste trabalho;
- d) Os casos foram analisados de trás para frente, com o intuito de verificar o entendimento mais recente do órgão, então, os 400 casos, englobam um período de dezembro de 2018 a março de 2017;
- e) Foram desconsiderados os processos que porventura careciam de alguma informação e os processos duplicados, entenda-se duplicados quando uma empresa se insurgiu contra pedidos de um mesmo autor em classes diferentes e no mesmo lapso temporal.

⁹⁰ O sistema IPAS (*Industrial Property Administration System*) é disponibilizado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), e atualmente utilizado pelos examinadores de marcas do INPI na análise dos pedidos de registro de marcas.

Abaixo, começaremos a destrinchar os dados obtidos na pesquisa, que trouxeram informações absolutamente relevantes para o entendimento de como tem se posicionado o órgão em sede de oposição, além disso, qual tem sido o padrão dos impugnantes via oposição.

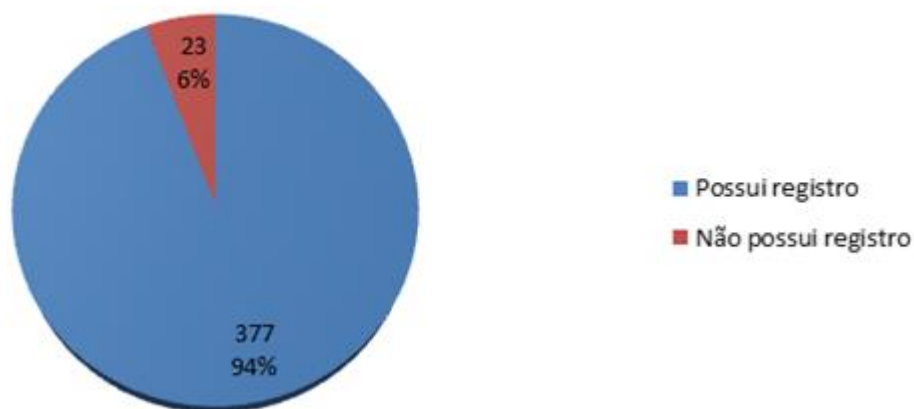


Gráfico 1- Oponente com ou sem depósito de pedido ou registro

Fonte: GUIMARAES (2020). [Adaptado de] INPI. Buscaweb, 2020.

Inicialmente, cabe ressaltar mais uma vez, que todas as oposições analisadas foram de provimento, ou seja, as oposições que impetradas e que geraram o indeferimento do pedido de registro, logo, não foram analisadas as oposições que restaram improcedentes.

Este recorte foi realizado tendo em vista que a equipe de tecnologia do INPI apenas consegue detectar o teor da oposição após a mesma ser assinalada como, por exemplo, “oposição procedente pelo inciso V do artigo 124”.

De acordo com esta primeira análise do gráfico 1, conseguimos verificar que das 400 oposições apresentadas e baseadas no inciso V do artigo 124 da LPI, apenas 6% não possuía pedido de registro ou nem ao menos o fez após a impugnação por oposição.

Com este dado, conseguimos entender que existe um padrão nas oposições que são consideradas procedentes, visto que pouquíssimas empresas que lograram êxito em sua argumentação, não possuíam uma marca registrada no INPI.

Outro dado importante é que pouquíssimas empresas seguem sem privilegiar o sistema marcário após descobrir que alguma outra empresa está utilizando o seu sinal, um número bem inferior ao das empresas que possuem registro ou realizaram o pedido após se verem ameaçados pelo pedido de registro de um terceiro.

Há um ponto que deve ser notado e, ao mesmo tempo, é de difícil correção: a RPI é o meio pelo qual o INPI dá publicidade aos seus atos e que publica o pedido de registros para oposição de terceiros. Porém, por mais que esta revista seja pública e até certo ponto, de fácil acesso, dificilmente uma pessoa que possua uma marca acompanha a revista quinzenalmente para analisar se há algum pedido que vá de encontro com a sua marca registrada. Mesmo uma pessoa extremamente diligente com os seus negócios, mesmo que seja além do homem médio, não acompanhará a RPI quinzenalmente enquanto perdurar o seu registro.

Logo, este acompanhamento é realizado, de fato, por empresas ou escritórios de advocacia que prestam este serviço e, por este motivo, há um número alto de oposições em que a empresa opoente possui uma marca, visto que salvo raríssimas exceções, a necessidade de ingressar com uma oposição é verificada por um escritório que esteja “vigilando” a marca registrada por uma empresa.

Não se nega que a RPI é um meio necessário, não só para dar publicidade aos atos do INPI, mas também como forma de iniciar as contagens de prazos, porém, mesmo que não haja qualquer crítica a ser feita ao órgão, o sistema atual acaba por privilegiar aquelas pessoas que possuem capital suficiente para arcar com os custos de uma empresa que acompanhará as publicações de pedido de registro para oposição de terceiros. O gráfico 2, a seguir, demonstrará quantos opoentes depositaram a sua marca apenas ao descobrir um terceiro utilizando o seu sinal marcário.

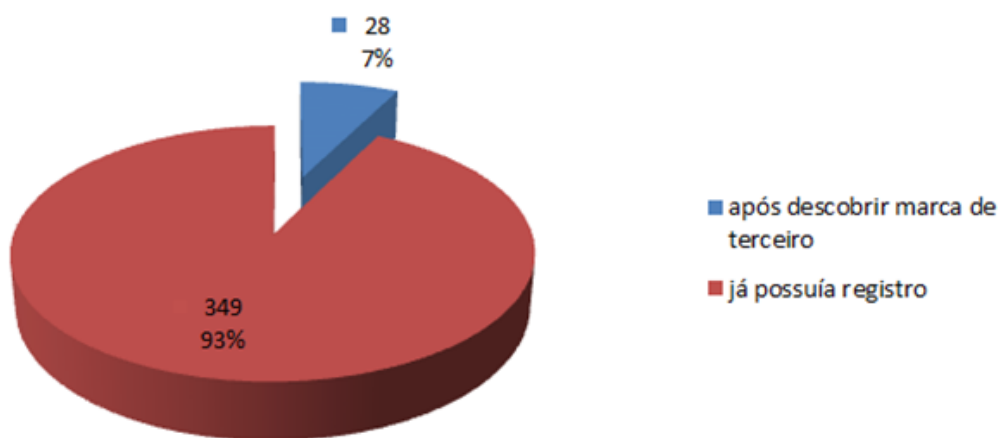


Gráfico 2- Marcas registradas ou depositadas pelo opoente.

Fonte: GUIMARAES (2020). [Adaptado de] INPI. Buscaweb, 2020.

Deste gráfico 2, conseguimos extrair uma informação valiosa, dentre aqueles que ingressaram com oposição e possuíam registros ou pedidos de registro, 7% só realizaram o

pedido após serem surpreendidos com um terceiro que depositou marca parecida com o seu sinal marcário e poderia atrapalhar os seus negócios.

Deve se levar em conta na análise deste gráfico que a tendência para aqueles que ingressam com oposição é já terem uma marca, uma vez que são surpreendidos pela publicação na RPI, ou seja, tem algum tipo de acompanhamento, seja pessoal ou por alguma empresa que realiza este serviço.

A porcentagem baixa dos que realizaram o depósito depois, provavelmente não descobriram pela RPI, ou no acompanhamento desta, mas sim, observando o mercado ou tentando registrar a sua marca e encontrando uma marca de possível colidência (ainda no prazo oponível).

Há de se fazer um adendo nesta parte, uma vez que é de conhecimento notório que existem diversas empresas que se aproveitam dos sistemas do INPI para encaminhar aos empresários e-mails ou cartas informando que a sua marca está em perigo e, assim, conseguem galgar clientela, algo que pode justificar estas empresas que não possuíam um registro, mas apresentaram oposição dentro do prazo legal. Importante ressaltar que muitas destas correspondências são fraudulentas e apenas querem obter vantagem ilícita em cima de empresários desavisados ou assombrados pelo medo de perder o seu sinal marcário.

Então, abaixo, no gráfico 3, vamos analisar estas 28 oposições que apenas depositaram os seus pedidos de registro após terem conhecimento do pedido de registro oposto.

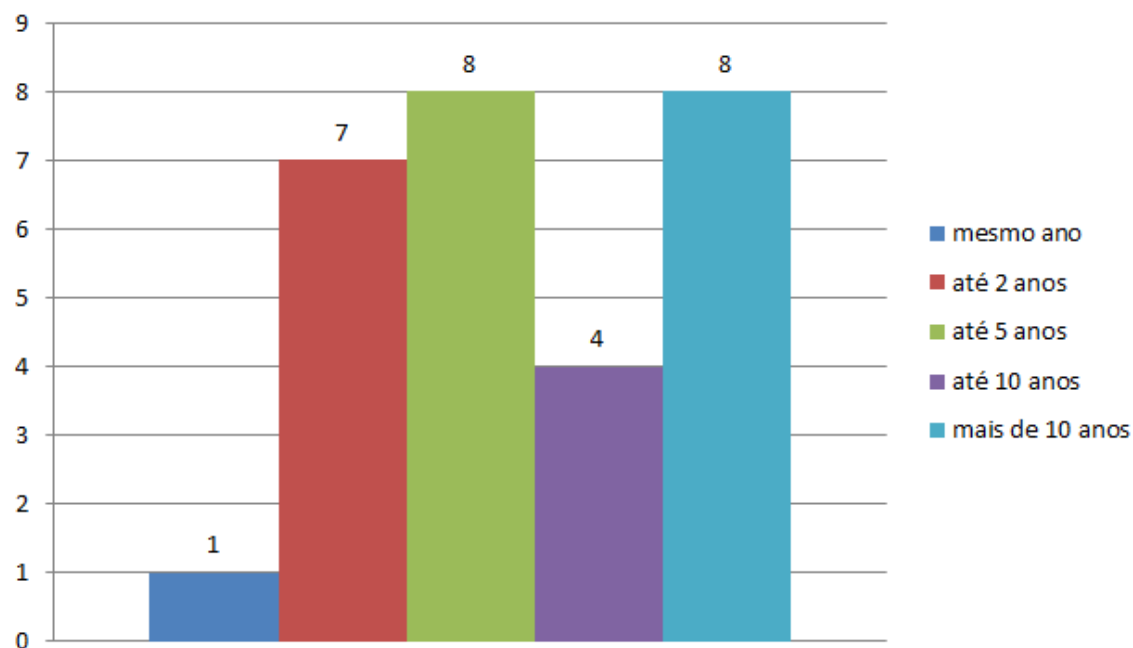


Gráfico 3 – Oponentes que depositaram sua marca após descobrir sinal marcário conflitante.

Fonte: GUIMARAES (2020). [Adaptado de] INPI. Buscaweb, 2020.

Este gráfico 3 traz uma importante análise, onde conseguimos verificar que apenas uma pessoa registrou o seu pedido de registro no mesmo ano que arquivou o seu contrato social na junta comercial.

Temos até um número relevante de pessoas que depositaram o pedido de registro no INPI em até 2 anos, o que pode ser uma forma de verificar se de fato o negócio vingaria.

Causa estranheza o fato de empresas com mais de 5 anos ou até mesmo mais de 10 anos de arquivamento do contrato social não terem vindo ao INPI realizar o seu registro de marca. Ao menos, em sede de oposição, não é anulada uma marca, mas sim um possível direito que ainda não havia sido efetivado, logo, os danos são menores do que as anulações em sede de processo judicial. Portanto, mesmo que a empresa tenha de fato demorado a vir ao INPI efetivar o seu pedido de registro, ao ingressar com uma oposição e gerar o indeferimento de um pedido de registro ainda em sede de análise, não houve qualquer tipo de insegurança jurídica por parte do oposto, que ainda não tinha consolidado o seu registro marcário.

Abaixo, no gráfico 4, analisaremos outro quadro de informações retiradas das análises realizadas. É importante ressaltar que em sede de análise de oposição o INPI exige que no mínimo a empresa anexe o contrato social para que a impugnação possa vir a ser procedente, não sendo aceito apenas o documento CNPJ.

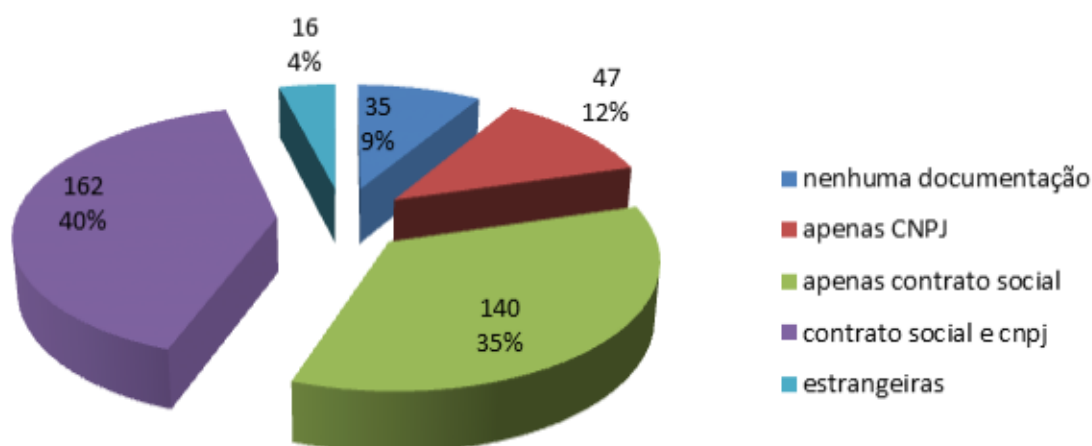


Gráfico 4 - Documentos Anexados.

Fonte: GUIMARAES (2020). [Adaptado de] INPI. Buscaweb, 2020.

Este gráfico 4 é de extrema importância, pois conseguimos extrair dele se o exame de oposições por parte dos examinadores do INPI seguiu as suas diretrizes.

Logo, em um primeiro olhar verificamos que 21% das oposições analisadas neste recorte temporal foram procedentes sem que os documentos necessários tivessem sido anexados.

Ora, conforme já explicitado em tópico anterior, para que seja comprovada a violação ao inciso V do artigo 124 da LPI, é necessário que haja, ao menos, a juntada do contrato social.

Vemos que em 9% dos casos, nenhum documento foi acostado e em 12% apenas o CNPJ foi de fato anexado, fugindo das melhores práticas do órgão.

Descolando um pouco da análise sobre o exame realizado pela Diretoria de marcas, com essas informações trazidas pelo gráfico, conseguimos verificar que 75% dos opoentes que tiveram sua pretensão acolhida ingressaram com a documentação correta, qual seja, o contrato social. Tendo em vista que 4% dos opoentes foram empresas estrangeiras, há neste contexto um índice de acertos de praticamente 80% das análises documentais em sede de provimento de oposição com base no inciso V do artigo 124 da LPI.

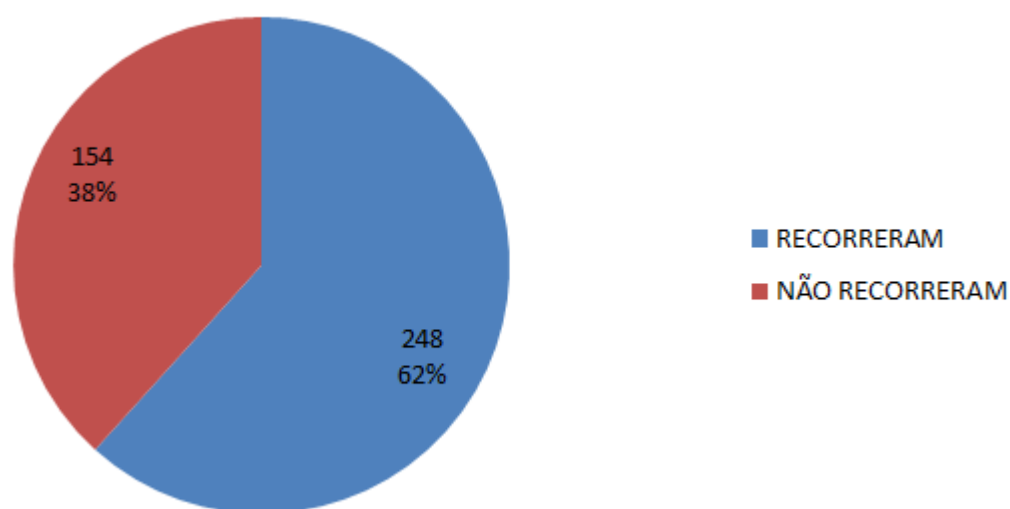


Gráfico 5 – Proprietários de pedidos de registro indeferidos que recorreram ou não.

Fonte: GUIMARAES (2020). [Adaptado de] INPI. Buscaweb, 2020.

De acordo com o gráfico 5, de todos os proprietários que tiveram seu pedido de registro indeferido pelo inciso V do artigo 124, através de uma oposição, 62% destes não se conformaram e ingressaram com recurso administrativo buscando a reversão deste exame. Abaixo, o gráfico 6 demonstrará o resultado destes recursos.

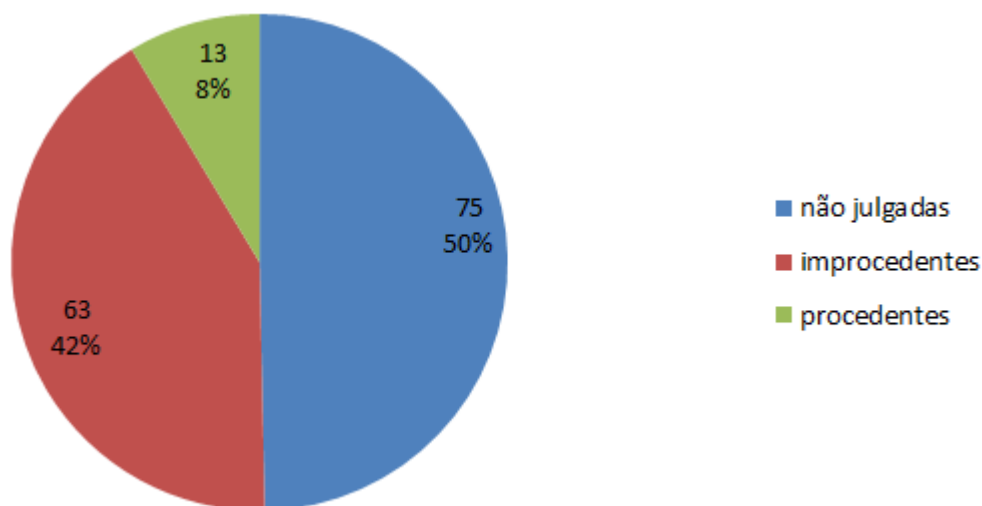


Gráfico 6 – Resultado dos recursos.

Fonte: GUIMARAES (2020). [Adaptado de] INPI. Buscaweb, 2020.

Vemos através dos dados colacionados no gráfico 6 que a maioria dos recursos ainda não foi julgado pela segunda instância do órgão, a CGREC. Dentre os outro 50% que já tiveram seu exame de mérito e sua decisão, 42% dos exames manteve o que já fora decidido pela primeira instância do INPI, corroborando a decisão inicial do órgão.

Dentre os recursos que foram considerados procedentes, a justificativa da decisão é no sentido de não existir imitação entre os sinais marcários, alteração com base no princípio da especialidade e irregistrabilidade do pedido com base no inciso VI do artigo 124 da LPI.

Verifica-se, portanto, que as reversões em sede de segunda instância ocorrem muito mais por não haver de fato uma possibilidade de confusão do que por alguma outra questão de cunho empresarial ou talvez até mesmo documental.

O dado abaixo, colacionado no gráfico 7, é talvez o mais importante deste tópico, onde iremos analisar o seguinte: quantos anos após o registro empresarial a empresa vem ao INPI depositar o seu pedido de registro marcário.

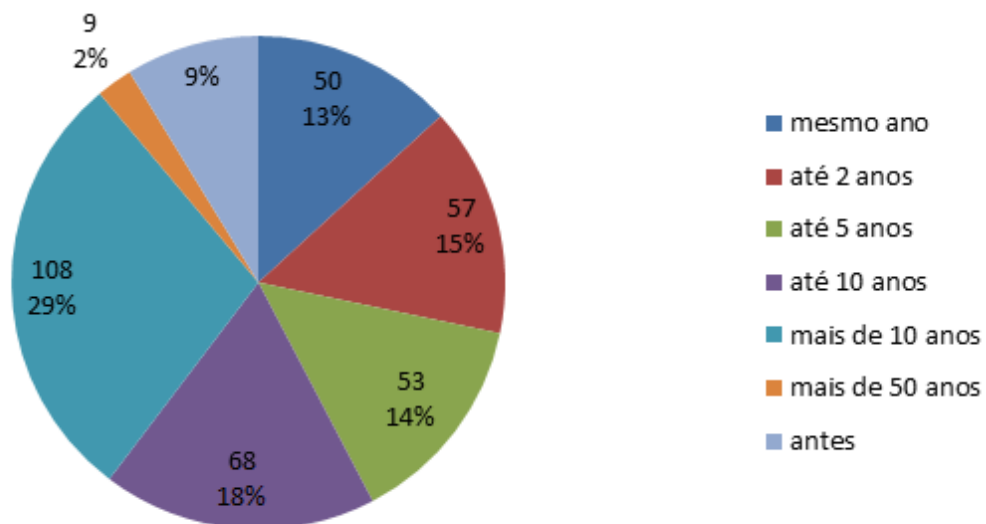


Gráfico 7 – Demora para depositar o pedido de registro.

Fonte: GUIMARAES (2020). [Adaptado de] INPI. Buscaweb, 2020.

Este gráfico 7 resume bem os motivos deste trabalho, onde conseguimos verificar, dentro do espaço amostral selecionado, que as empresas mesmo após terem seus atos constitutivos arquivados na junta comercial, garantindo assim seu nome empresarial e o início de suas atividades, ainda, em sua maioria, demoram muito anos para vir ao INPI requerer o registro marcário.

Causa estranheza verificar que apenas 13% (dentro do espaço amostral) vieram ao INPI no mesmo ano que houve o arquivamento dos atos constitutivos, deve-se somar também os 9% que vieram ao INPI antes mesmo de arquivarem os seus atos na junta comercial.

Constata-se que a grande maioria, ou seja, 29%, demoram mais de 10 anos para comparecer ao INPI e realizar o depósito do seu pedido. Entretanto, quando a impugnação é realizada em sede administrativa, por oposição, não causa grande transtornos ao requerente do pedido, uma vez que se houver o indeferimento, era apenas uma expectativa de direito, não gerando insegurança jurídica.

Porém, feitas estas ressalvas, os dados obtidos por este gráfico demonstram o quanto o sistema marcário está ao fundo da lista de prioridades de uma empresa recém constituída.

Há de se levar em consideração que a falta de registro ou arquivamento dos atos constitutivos de uma empresa leva a não plenitude das possibilidades por parte do empresário, motivo pelo qual nota-se um privilégio do registro do nome empresarial em face do depósito marcário.

Outro ponto que deve ser levantado é a benevolência da legislação pátria em relação ao empresário que nunca veio ao INPI, tendo até cinco anos para anular uma marca lícitamente concedida. Esta dita benevolência não gera um sentimento de urgência ou necessidade de realizar um depósito de marcas, que, muitas das vezes apenas são realizados quando há algum tipo de concorrente utilizando marca similar.

3.2 DO POSICIONAMENTO DO INPI AO LONGO DOS ANOS

No ano de 1994, o INPI instituiu as diretrizes de análise de marcas e criou a comissão de revisão dos exames. O objetivo do referido normativo era disciplinar, com uniformidade, os parâmetros de análise dos pedidos de registro de marcas, harmonizando as interpretações dos dispositivos, o que viria a gerar uma maior estabilidade quanto às orientações administrativas no que concerne à interpretação das normas legais.

Portanto, o documento publicado tinha o fim de explicitar, de forma sistemática, as regras de interpretação adotadas pelo INPI, em suas diversas áreas de conhecimento. O próprio normativo, em seu corpo, assevera que: “é evidente que, ocorrendo às vésperas da adoção de uma nova Lei de propriedade industrial para o país, ele servirá de guia metodológico para interpretação da nova lei, facilitando a tarefa dos examinadores do INPI”. (INPI, 1994).

Nestas diretrizes, no ano de 1994, já havia a preocupação em relação ao aproveitamento parasitário do nome comercial ou da insígnia, que fosse passível de gerar uma associação ou confusão indevida por parte do consumidor e asseverava o seguinte: “O INPI, Órgão encarregado da execução da lei de propriedade industrial, não pode efetivar registros que constituam exercício irregular de direito ou impliquem desvio de função dos princípios norteadores do direito de propriedade industrial.”(BRASIL, 1994).

E, caso o examinador de primeira ou segunda instância tivesse conhecimento deste aproveitamento dito parasitário, deveria indeferir o pedido de registro.

Ainda, traçava parâmetros para a colidência com títulos de estabelecimento e nomes comerciais que eram regulados pelo artigo 65, item 5 do CPI de 1971, à época em vigor. Para o “manual”, considerava-se nome comercial firma ou razão social, denominação social e a insígnia.

O manual possuía algumas diretrizes de exame em caso de verificação de colidência entre os referidos institutos visto que os elementos característicos destes signos só poderia ser registrado em nome do efetivo titular ou de terceiros autorizados.

Nestes exames, o examinador deveria verificar o seguinte:

- “a) se o requerente é o titular do título de estabelecimento ou nome comercial da qual está inserida a marca pretendida, ou se é alguma espécie de terceiro autorizado;
 - b) se a marca solicitada atende as condições de distintividade e liceidade.
- Além disso, quando houver a colidência, deverá ser observado o seguinte:
- a) quem primeiro obteve a proteção ao título de estabelecimento ou nome comercial;
 - b) grau de confundibilidade entre os elementos “fantasia”;
 - c) grau de confundibilidade entre as atividades sociais desenvolvidas.”(INPI,1994)

Ora, acima conseguimos verificar alguns parâmetros que eram observados pelo INPI na década de 1990, na vigência do CPI de 1971. Diferente de como é tratado nos dias atuais, quando os dois estavam legitimados a requerer o registro marcário, ou seja, ambos possuíam o elemento fantasia em seu título de estabelecimento ou nome comercial, a prioridade seria dada ao primeiro que tivesse registrado o título ou o nome empresarial.

Diverge dos dias atuais, pois, atualmente, quando os dois possuem o nome empresarial, a prioridade será dada a quem depositou o pedido de registro marcário primeiro, independente da data de constituição da empresa.

Observa-se também que o “manual de marcas” de 1994, ao contrário de parte da doutrina, privilegiava o princípio da especialidade, uma vez que no exame de colidência, deveria ser observada a confundibilidade em razão das atividades sociais dos litigantes.

Nota se também que o artigo 8º da CUP estava consagrado neste manual, e sua aplicação não seria diferente das outras elencadas para os nomes empresariais registrados: “para a aplicação desta regra unionista, observam-se as mesmas diretrizes anteriormente elencadas, inclusive quando se tratar de marca de serviço”(INPI, 1994).

Desta forma, neste dado momento o INPI entendia como vigente e estabelecia normas para aplicação do artigo 8º da CUP, momento em que a doutrina já divergia sobre a sua aplicabilidade ou não no direito brasileiro, controvérsia que se agravou, obviamente, após a entrada em vigor do código civil de 2002, conforme já visto neste trabalho.

Poucos anos depois, em 1997, foi estabelecida nova normativa de diretrizes, desta vez intitulada de “diretrizes provisórias, na análise de marcas”. Neste momento temporal, já havia sido promulgada a nova lei de propriedade industrial, no ano de 1996 e, desta forma, o INPI

se via obrigado a estabelecer novas diretrizes, condizentes com o novo arcabouço legal que fora criado.

Porém, o que se viu foi uma mudança bem sensível, não havendo grandes alterações nas diretrizes dos exames que os servidores do INPI deveriam utilizar de parâmetro para suas decisões de mérito. Em relação ao artigo 124, inciso v da LPI, não houve qualquer mudança no que diz respeito à análise que deveria ser feita pelos examinadores, não houve alteração em relação ao que era realizado na lei anterior, pelo menos não neste momento.

Mesmo após o código civil promulgado no ano de 2002, o INPI manteve a sua posição, inclusive em relação ao artigo 8º da CUP, reconhecendo a sua efetividade, conforme pode ser comprovado através do “manual de procedimentos de análise de marcas”, editado no ano de 2010 e no ano de 2012, que manteve o mesmíssimo pensamento dos anteriores, para não dizer, a mesmíssima redação.

Portanto, ao longo destes anos o INPI não alterou o seu posicionamento em relação à colidência entre títulos de estabelecimento, nomes empresariais e marcas, independente de terem sido promulgadas duas novas legislações, (LPI 1996 e Código Civil 2002), que alteraram de certa forma o entendimento dos doutrinadores e tribunais pelo país.

A referida mudança, mesmo que de forma tímida, só viria a acontecer de fato na entrada em vigor do novo manual de marcas do INPI, no ano de 2014, senão vejamos:

Em relação ao artigo 8º da CUP, o manual de marcas do INPI continuou validando a sua existência, indo de encontro aos que entendem que este artigo foi revogado ou derogado pelo novo código civil.

Porém, desta vez o Manual conta com uma alteração, qual seja:

“No caso de impugnantes estrangeiros, além dos procedimentos anteriormente mencionados, é necessário que o mesmo comprove sua atuação no mercado nacional por meio de importação, divulgação na mídia, ou qualquer outro meio de prova admissível em lei, de forma a caracterizar a possibilidade de confusão ou associação entre os sinais distintivos.”(INPI, 2021, p.193)

Ora, não basta que o estrangeiro venha ao país e impugne um pedido de registro de marca ou proceda com o processo administrativo de nulidade para anular um registro, teoricamente, validamente concedido. O estrangeiro terá que comprovar a sua atuação no Brasil, veja que o manual não solicita o registro no país de origem nem ao menos no Brasil, mas exige que a empresa demonstre através de documentação comprobatória que atua no país, de forma a comprovar que há possibilidade de confusão.

Esta parece ser uma decisão acertada, visto que não faria qualquer sentido que uma empresa venha impugnar e ceifar uma marca ou a expectativa dela, sem nem ao menos atuar no Brasil.

Em relação à colidência entre título de estabelecimento, nome empresarial e marcas, também houve uma mudança interessante trazida pelo AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 05/2012, que exige que o nome empresarial do impugnante tenha sido arquivado antes do depósito da marca.

Este provavelmente tenha sido o interesse do legislador, colidir com nome empresarial já existente, pois não faz sentido que um nome empresarial posterior venha obstar o registro de uma marca anterior.

Outra alteração trazida pelo mesmo parecer normativo e presente no Manual de Marcas é em relação às empresas com o mesmo nome empresarial. Nos casos em que ambas as empresas litigantes possuam o sinal marcário em seu nome empresarial, o litígio será favorável a quem houver depositado o pedido de registro perante o INPI primeiro, não se levando em consideração a data do arquivamento dos atos constitutivos. “Todavia, caso o pedido ou registro anterior da opoente se encontrar arquivado ou extinto, as alegações baseadas no inciso V do art. 124 da LPI serão consideradas improcedentes, uma vez que não resta consolidado o direito reivindicado junto ao INPI.” (INPI, 2021, 192)

3.2.1 DOS PARECERES DA PROCURADORIA FEDERAL DO INPI.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial sempre pautou suas decisões administrativas e judiciais na melhor doutrina e de acordo com os fundamentos e pareceres exarados pela Procuradoria, que inclusive fundamentaram as diretrizes e o Manual de Marcas.

Interessante perceber que por ser um tema em que a própria doutrina diverge de entendimento, o INPI debateu por diversas vezes a aplicação do inciso V do artigo 124 da LPI, visto que muitas vezes era difícil moldar o caso concreto ao que a lei indicava.

No ano de 2008, a Procuradoria Federal do INPI alterou sua posição em relação à análise de concorrência desleal e aproveitamento parasitário no âmbito do exame de mérito do pedido de registro de marca, através do Parecer Proc/Dirad nº 20/08 de 25/08/2008. Até então, o entendimento era da exigibilidade de se apurar a concorrência desleal nos exames de mérito, balizado pelo Parecer normativo Proc nº003 de 1993.

Ao alterar o entendimento que era pacífico, a Procuradoria entendeu que:

“o INPI, como autarquia federal responsável por registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial, e por registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial, não possui o poder de polícia para analisar a materialidade e culpabilidade de um ilícito penal. Ou seja, por ser a concorrência desleal um tipo penal, o julgamento de questões dessa espécie cabe exclusivamente ao Poder Judiciário.”(INPI, 2008, p.4)

Entendeu ainda, que concorrência desleal é tema afeto ao direito penal, por ser um ato “ilícito absoluto” e não apenas um abuso de direito e que o depósito de um pedido por si só não configura este ilícito, a configuração da concorrência desleal necessita de outros elementos.

Como o ato de depósito de pedido de registro não caracteriza concorrência desleal e que este é o único ato que está inserido na esfera de competência deste órgão, não há que se falar em apuração do crime de concorrência desleal por parte do INPI.

Portanto, este parecer entendeu que a coibição dos atos de concorrência desleal será por meio da aplicação de dispositivos proibitivos contidos na própria LPI, a exemplo do art. 124, V⁹¹, XIX⁹² e XXIII⁹³, e artigos 125⁹⁴ e 126⁹⁵(INPI, 2008).

Portanto, a partir deste parecer, houve alteração no entendimento do órgão que deveria se abster de apontar os artigos 2º, inciso V⁹⁶, da LPI e o artigo 10 bis, da CUP⁹⁷.

⁹¹ “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).

⁹² “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).

⁹³ “Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)

(...) XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.” (BRASIL, 1996).

⁹⁴ “Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.” (BRASIL, 1996).

⁹⁵ “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.” (BRASIL, 1996).

⁹⁶ “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.” (BRASIL, 1996).

⁹⁷ “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;”

No mesmo ano, mais um parecer da Procuradoria Federal do INPI tratou de um tema sensível a respeito do conflito entre nome empresarial, título de estabelecimento e marca. O Parecer/INPI/PROC/DIRAD/Nº24/08 tratou sobre questão formulada pela COTREMA – Coordenação Técnica a Diretoria de Marcas, que questionava a viabilidade de se comprovar o título de estabelecimento através do Cartão CNPJ.

Como bem descrito no parecer em questão, no Brasil, atualmente, não existe registro de título de estabelecimento,

“podendo a comprovação da anterioridade ocorrer por provas de qualquer gênero, desde que devidamente datadas, legitimadas e de procedência lícita, como os documentos fiscais, atos constitutivos devidamente registrados em seus órgãos competentes e publicidades datadas, entre outras”(INPI, 2008, p.6)

Na conclusão deste parecer, a Procuradoria entendeu que o Cartão CNPJ, apresentado de forma isolada, não era hábil para comprovar a anterioridade, uma vez que o campo destinado à indicação do título de estabelecimento ou nome fantasia é meramente declaratório e não garante a forma nem o período em que o título de fato foi utilizado.

Portanto, este parecer foi importante para traçar mais esta diretriz no exame do inciso v do artigo 124 em sede de oposição, PAN e no enfrentamento desta questão pelo INPI nos tribunais.

Estes não foram os únicos pareceres da Procuradoria que foram importantes para balizar o conflito em questão, o parecer/AGU/PGF/PFE/INPI/Nº005/2012 trouxe diversas diretrizes que deveriam e devem ser observados pelo examinador de marcas quando se deparar com uma situação de conflito entre marcas e nomes empresariais.

Ponto principal que até então era inexplorado pelo INPI e é tratado neste parecer é em relação ao âmbito geográfico. O parecer também trouxe regras para a comprovação da atividade empresarial do oponente e acerca dos casos em que a marca compõe o nome empresarial de ambos os litigantes.

Este estudo realizado pela procuradoria, com vistas a harmonizar o entendimento administrativo, tanto no contencioso administrativo quanto no judicial, foi provocado por um memorando expedido pela CGREC, que é a responsável pelos exames de segunda instância, quais sejam, recurso contra indeferimento e PAN.

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.

Tendo em vista a enxurrada de ações que acometia esta coordenação e a primeira instância também, carecia o INPI de posicionamentos mais harmoniosos a fim de instruir o examinador e aprimorar a segurança jurídica das decisões, visto que decisões conflitantes são facilmente derrubadas na justiça. Desta forma, a CGREC propôs o seguinte, quando houver conflito envolvendo duas sociedades com o nome empresarial contendo idêntica ou similar ao sinal marcário:

- “a) cabe ao INPI conferir o direito de registro da marca ao primeiro depositante do pedido, independente da data da constituição da pessoa jurídica;
- b) No processo de oposição ao registro da marca, cabe ao impugnante invocar o art.129, §1º da LPI, referente ao pré-uso do sinal como marca de produto/serviço. Obviamente, essa alegação demanda comprovação nos autos”(INPI, 2008, p.2)

O parecer em si é uma grande aula a respeito do conflito entre nome empresarial, título de estabelecimento e marca, perpassando pela controvérsia acerca do julgamento do nome comercial “gang” em que o STJ, através da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu a questão ao verificar que o nome comercial “gang” não tinha sua proteção estendida a todo o território nacional, posto que a empresa não arquivou os atos de sua empresa em todas as juntas comerciais.

O parecer também revisitou uma decisão do STF de 1971, na vigência do antigo código de propriedade industrial (lei 52771/71), decisão esta, paradigmática, em relação à marca rainha, que decidiu que neste conflito, embora a empresa que depositou o pedido de registro marcário fosse mais nova, o STF privilegiou o registro de marcas, concedendo o direito à primeira empresa que depositou o pedido junto ao INPI.

“apesar da anterioridade do registro na junta comercial, a denominação e a marca usadas pela firma cede vez às da firma mais nova que as registrou no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Eficácia do registro no órgão federal, que afasta o órgão local.”(stf, re 111.971-3/sp, relator min. CARLOS MADEIRA, 2ª turma, julgado em 31/03/1987, dj 24/04/87, ementário nº1458-2).(INPI, 2008, p.5)

Em que pese entenda que a jurisprudência e a grande maioria da doutrina confirmem o âmbito regional da proteção ao nome empresarial e, mesmo não contrariando este entendimento, afirma que o princípio da especificidade suplanta as considerações sobre o âmbito territorial do detentor de um nome empresarial.

Este entendimento decorre da mudança trazida pela internet em que uma pequena empresa pode atuar em estados diferentes apenas pela integração ocorrida pelos meios de informática. Por isso, a Procuradoria entendeu que a verificação do âmbito geográfico é irrelevante para o exame do conflito entre nome empresarial e marca.

Ao contrario disso, entendeu que é extremamente importante verificar o princípio da especificidade, inclusive investigando o exercício efetivo pelo detentor do nome empresarial no momento da impugnação bem como a natureza das atividades exercidas.

Em suas conclusões, a procuradoria compartilhou do entendimento da CGREC no que diz respeito ao alcance do artigo 124, inciso V da LPI, quando duas empresas possuem em seu nome empresarial sinal marcário idêntico, privilegiando então, quem primeiro veio ao INPI depositar o pedido.

Asseverou também que se uma empresa vier ao INPI registrar uma marca que não componha o seu nome empresarial, o inciso em questão só será procedente se a opoente ou impugnante comprovar o exercício efetivo da atividade que fora requerida no INPI.

Por fim, elucidou que a empresa estrangeira também deverá comprovar atuação em território nacional.

Apesar dos robustos parâmetros trazidos por este parecer, nos anos seguintes algumas dúvidas que não foram observadas pelo documento acabaram surgindo e para dirimir tais questionamentos foi editada a Nota Técnica INPI/CPAPD nº004/2015, que estabelecia o seguinte:

“O Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 005/2012 estabelece que, nos casos de oposição baseada no inciso V do art. 124 da LPI, quando opoente e oposta possuem o elemento em disputa no nome empresarial, o direito de propriedade industrial enquanto marca será garantido ao primeiro que vier ao INPI, ressalvados os casos em que se caracterizar, também, a infringência do § 1º do art. 129 da LPI.

2. Contudo, foram levantadas dúvidas quanto à aplicação de tal orientação nos casos em que o pedido de registro de marca anterior encontra-se arquivado.” (INPI, 2015, p.1)

Para dissipar tais questionamentos, o Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas (CPAPD), em sua trigésima reunião, estabeleceu que no caso da opoente ter sua marca anterior extinta ou arquivada, as alegações com base no inciso v do artigo 124 da LPI serão improcedentes.

3.2.3 DO COMITÊ PERMANENTE DE APRIMORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS (CPAPD)

De acordo com a Portaria/INPI/ Nº491 de 2019 (INPI, 2019), o CPAPD foi criado com o intuito de garantir a qualidade, a transparência e a harmonização dos exames técnicos realizados pela Diretoria de Marcas.

Além disso, o CPAPD também foi criado para ser um canal de comunicação entre a primeira e a segunda instância, com objetivo de se obter uma uniformização de decisões. Está entre as suas competências, por exemplo, a instituição e a revisão de procedimentos, bem como a elaboração de estudos, a edição de notas técnicas e a elaboração de pareceres acerca de casos específicos., configurando jurisprudência administrativa

Ao longo dos anos este inciso permeou as atas de reunião do CPAPD, muito por conta das indefinições e falta de parâmetros que dificultavam o exame por parte dos servidores do órgão, que buscavam uma maior uniformização do entendimento.

No ano de 2012, em sua décima reunião, o CPAPD discutiu a proliferação de oposições e processos administrativos de nulidade (com base no inciso V do artigo 124 da LPI) que incorriam em indeferimentos e nulidades de registros que aparentemente eram apresentados de boa-fé.

A conclusão do comitê foi de aumentar a discussão no âmbito do INPI para que fossem elaborados procedimentos claros para estas análises.

No ano de 2013, através da vigésima reunião do comitê, foi debatido que havia se tomado como regra a prevalência do direito anterior, seja ele marca ou nome empresarial, sem sequer exigir comprovação específica quanto ao uso do elemento característico ou diferenciador.

Nesta reunião consignou-se uma crítica, uma vez que houve o entendimento que o sistema atributivo estava à margem do inciso v, visto que mesmo o primeiro a depositar a marca poderia ser impugnado por aquele que possuía nome empresarial e não foi zeloso o suficiente para depositar o pedido de registro marcário.

Desta vez, o comitê tomou uma decisão, entendendo que o tratamento a ser dado não seria mais aquele, a fim de não se desvirtuar o sistema atributivo, decidindo o seguinte:

“neste sentido devem ser diferenciadas duas situações:

a) aquela em que o requerente da marca, em conflito com nome empresarial de terceiros, também detém o sinal reclamado como elemento característico do seu nome comercial; e

b)aquela em que o requerente da marca possui nome empresarial distinto da marca requerida.”(INPI, 2013, p.4)

Em relação ao primeiro caso, entendeu o comitê que não será aplicado o inciso V do artigo 124 da LPI, uma vez que o requerente estaria depositando o seu próprio elemento característico, porém, no segundo caso, o inciso v seria aplicável, caso reste comprovado a colidência de sinais e a afinidade mercadológica.

No que diz respeito à primeira situação, vemos que apenas veio confirmar o que já fora definido pelo parecer da Procuradoria exarado no ano de 2012, inclusive, em reunião posterior do CPAPD, esta mesma regra foi introduzida nos casos de oposição relativos ao §1 do artigo 129, ou seja, do pré uso.

Em reunião do comitê de orientação sobre os procedimentos do exame de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas – COPEX, surgiu uma consulta acerca da possibilidade de utilização do certificado da condição de microempreendedor individual para a comprovação da infringência ao inciso v, tendo entendido o comitê que sim, seria possível a utilização de tal documentação para comprovação do inciso V.

Na reunião do CPAPD de número 110, no ano de 2019, foi proposto acrescentar o seguinte no manual de marcas, em sua terceira edição:

“proposto acrescentar que as alegações apresentadas em oposição ou manifestação serão consideradas procedentes quando pelo menos um dos requerentes detiver o direito ao nome comercial e que este entendimento é aplicável tanto ao conjunto de oponentes quanto ao conjunto de requerentes do pedido de exame”(INPI, 2019, p.17)

Esta proposta do CPAPD acabou por ser aceita e foi inclusa na terceira edição do manual de marcas do INPI.

3.3 DO POSICIONAMENTO DO INPI FRENTE AO PODER JUDICIÁRIO

Neste tópico vamos avaliar o posicionamento do INPI em sede de ação judicial, bem com, verificar através da jurisprudência, se este posicionamento tem sido acatado pelos órgãos judicantes.

Quando o INPI é citado para ingressar e responder alguma ação judicial que diz respeito às marcas, quem é responsável por encaminhar a resposta é a Procuradoria do INPI,

porém, a Coordenação responsável por fornecer os subsídios técnicos para a defesa é a COGIR (coordenação de Gestão do Conhecimento, Instrução Processual e Relacionamento com o Usuário).

A COGIR quando se depara com uma ação judicial que envolva o inciso V do artigo 124 da LPI, atua com os mesmos princípios e diretrizes que um examinador que estaria examinando uma oposição deveria atuar.

Portanto, assim como na oposição, apenas os nomes empresariais registrados perante junta comercial serão protegidos, logo, o entendimento do órgão contraria o instituído pela CUP em relação à proteção do nome comercial independente de registro. No entendimento da Diretoria de Marcas e, assim, da COGIR, vários são os pressupostos necessários para a configuração da violação a este direito, conforme se extrai da lei:

- a) Distintividade do elemento integrante do nome de empresa;
- b) Distintividade, liceidade e veracidade dos sinais marcários;
- c) Similaridade entre os conjuntos, a ponto de configurar a reprodução ou imitação do elemento componente do nome empresarial;
- d) Identidade, similaridade ou afinidade entre produtos e serviços assinalados pelas marcas e as atividades exercidas pela empresa impugnante, de modo a caracterizar o risco de confusão ou associação entre os sinais;
- e) Efetivo exercício da atividade empresarial pela Autora; e
- f) Registro de nome empresarial anterior ao depósito/registro da marca, como dito.

O artigo 124, inciso V da LPI, veda o registro de marca quando a denominação reproduza ou imite elemento constante do nome empresarial de terceiros, com o objetivo de evitar a confusão do consumidor mediante uma associação equivocada entre o estabelecimento e a marca.

Este artigo existe para dirimir conflitos quando duas empresas exploram o mesmo ramo de atividade, sendo que uma reivindica anterioridade do depósito do pedido de registro de marca e a outra invoca a anterioridade do registro de nome empresarial.

Vimos acima que para que o INPI emita parecer favorável à incidência do inciso v do artigo 124, o autor da ação deverá comprovar o arquivamento dos seus atos constitutivos na junta comercial competente, então, neste ponto, o INPI privilegiou o entendimento do código civil e não o da CUP.

Porém, no que diz respeito ao âmbito de proteção deste nome empresarial, a diretoria de marcas/cogir, possui entendimento de que a proteção seria nacional, uma vez que caso o nome empresarial conflitante seja comprovado através de documentação robusta, esta diretoria opinará pela procedência da ação, ou seja, pela violação do inciso em questão, independente do estado de registro do nome comercial.

Logo, nesta questão, a diretoria de marcas não privilegia o código civil de 2002 e nem ao menos os julgados do STJ que, diferentemente do pacificado na década de 1990, adota, atualmente, a proteção estadual.

Outro ponto que merece destaque é a situação em que as duas empresas litigantes judicialmente possuem o nome empresarial arquivado na respectivas juntas comerciais dos seus estados. Neste caso específico, há um posicionamento da diretoria de marcas do INPI, firmado pela AGU com base no seu parecer normativo 005/2012, que informa o seguinte:

“Parecer N° 0005-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-Loris Baena

PROCESSO N° 52450.822671-8400-0

ASSUNTO: Colidência entre marca e nome empresarial.No exame de colidência entre marca e nome empresarial, não se examina o âmbito geográfico de atuação econômica da empresa.

A aplicação do art. 124, V da LPI, em sede de oposição, não prescinde da comprovação da efetiva atividade empresarial exercida pelo opoente quando o sinal marcário não compõe o nome empresarial da empresa oposta. A marca será mantida ao primeiro depositante no INPI, na hipótese; do sinal marcário compor o nome empresarial de duas sociedades, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica, ressalvada a demonstração de pré-uso do sinal nos termos do art. 129 § 1º da LPI. Efeito normativo ao Parecer, com a devida publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial nº 2222 de 06/08/2013.(INPI, 2012, p.18)”

Logo, neste caso específico em que uma empresa busca a nulidade de uma marca com base no inciso V do artigo 124, alegando nome empresarial anterior, caso as duas marcas possuam o nome empresarial registrado, a razão estará com quem primeiro veio ao INPI realizar o depósito do pedido de registro de marca, independente de qual empresa realizou o arquivamento dos seus atos constitutivos primeiro.

Em resumo, judicialmente o órgão tem se manifestado negando o âmbito estadual de proteção do nome empresarial, pela necessidade de registro nas juntas comerciais e pelo privilégio do registro marcário caso duas empresas litigantes possuam o nome empresarial objeto da lide, registrado.

No próximo tópico faremos um apanhado a respeito de 80 ações judiciais instruídas pela COGIR desde o ano de sua criação, em 2017, até o ano de 2019, ações estas que foram distribuídas pelas diversas varas federais do país, porém, a grande maioria está localizada no Rio de Janeiro.

3.3.1 DA ANÁLISE DOS PARECERES EXARADOS EM SEDE JUDICIAL

Os processos instruídos pela COGIR e planilhados para este estudo, tiveram seu recorte temporal no ano de 2017, momento em que a coordenação fora criada, até o ano de 2019. Antes da referida criação da COGIR, os processos judiciais que envolviam marcas eram subsidiados pelos chefes de divisão, ou seja, o exame técnico da ação judicial era descentralizado, algo que acabava gerando uma certa falta de padronização nos subsídios fornecidos para a Procuradoria.

Importante esclarecer que anteriormente ao ano de 2017 o INPI lutava contra o backlog no sistema de marcas, ou seja, ao grande atraso na análise dos pedidos de registro. Devido a este motivo, o corajoso enfrentamento ao backlog consumiu muito da força de trabalho da Diretoria de Marcas, motivo pelo qual era impensável distribuir alguns servidores para deixarem o exame de marcas e focarem apenas nas ações judiciais.

Já em 2017, há uma virada, uma vez que depois de anos de luta incessante, o backlog havia diminuído a níveis mais aceitáveis e, somado a isto, a convocação de novos servidores referentes ao concurso que fora realizado no ano de 2014, permitiu uma nova realidade na Diretoria de Marcas do órgão. Portanto, apenas no ano de 2017 foi possível realizar o deslocamento de servidores que voltariam o seu trabalho unicamente para ofertar subsídios técnicos em sede de ação judicial à Procuradoria do órgão.

Feito este breve preâmbulo, é necessário ingressar nos dados de 80 processos judiciais que foram subsidiados pela COGIR no espaço temporal relatado. Abaixo, colacionaremos alguns gráficos que ajudam a compreender melhor os dados retirados dos processos em questão.

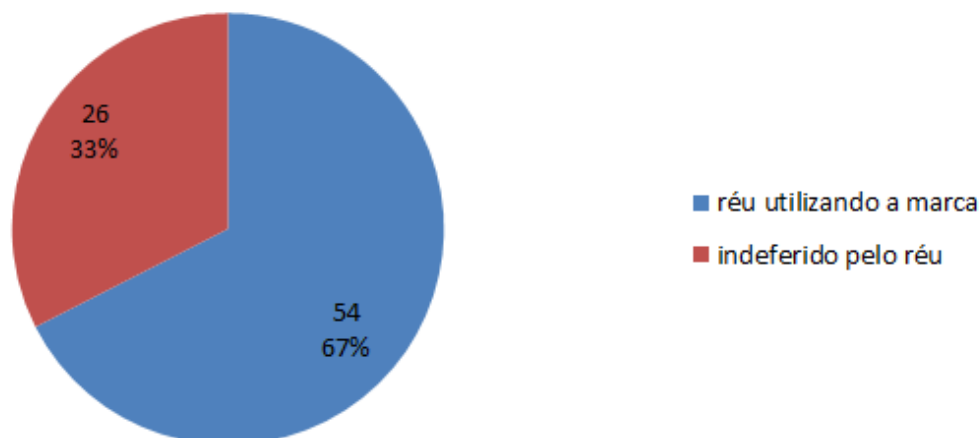


Gráfico 8 – Como o autor da ação judicial descobriu o sinal marcário do réu.

Fonte: GUIMARAES (2020). [Adaptado de] TRF2, 2020.

Da análise do gráfico 8, acima, vemos que 67% das ações subsidiadas pela COGIR em relação ao inciso V do artigo 124 foram motivadas pelo descobrimento do autor de que o réu estaria utilizando sua marca.

Em outro turno, 26% tiveram como motivação o indeferimento do seu pedido de registro pela marca já registrada pelo Réu da ação, ou seja, o titular do pedido de registro veio ao INPI postular o registro de sua marca e a mesma é indeferida por marca anterior que impede o seu registro.

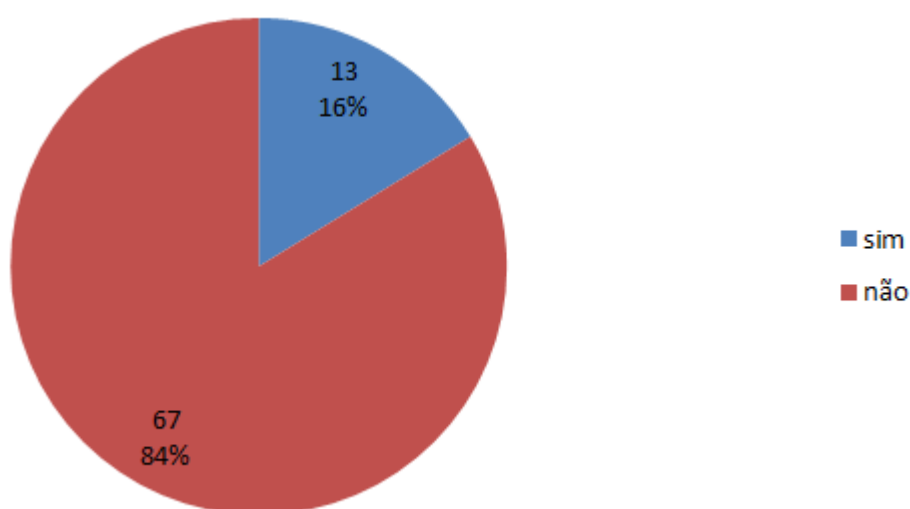


Gráfico 9– Autores que ingressaram com oposição.

Fonte: GUIMARAES (2020). [Adaptado de] TRF2, 2020.

Este gráfico 9 é de extrema importância uma vez que no caso do requerente ingressar com oposição administrativa no tempo hábil, caso seja detentor da razão, o réu nem ao menos chegou a possuir o registro, pois não haverá deferimento e nem ao menos a concessão, evitando todo o transtorno de uma ação judicial.

Deve ser observado o porquê do grande número de ações judiciais que nem ao menos derivaram de uma oposição. Aparentemente, o sistema de comunicação é falho, visto que a grande maioria da população não fica observando a RPI quinzenalmente, sendo, portanto, utilizado por empresas ou escritórios de advocacia que prestam este tipo de serviço de acompanhamento para aquelas pessoas que contratam este serviço. Logo, não abarca a grande maioria dos empresários.

Em que pese tenha exarado uma crítica acima, visto que provavelmente esta não é a forma mais adequada de informar a população, a RPI é extremamente necessária para que seja dada publicidade dos atos do órgão e para que seja um marco em relação aos prazos legais.

Voltando ao gráfico acima, é possível notar que 84% não ingressou com oposição administrativa ou PAN, momento no qual o INPI poderia analisar na origem os argumentos trazidos e decidir, caso o oponente tenha razão, pelo indeferimento do pedido.

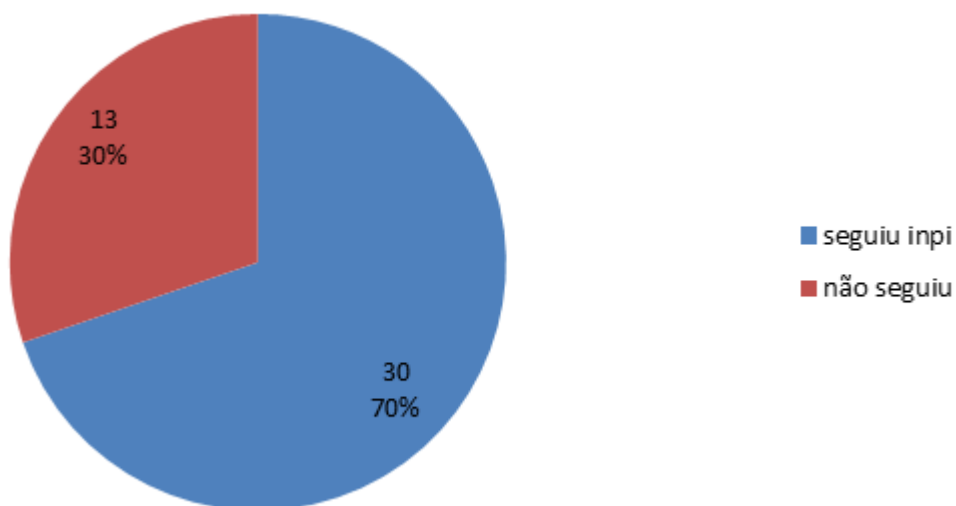


Gráfico 10 – Decisões que seguiram ou não o INPI.

Fonte: GUIMARAES (2020). [Adaptado de] TRF2, 2020.

O gráfico 10 apresenta números acerca dos subsídios ofertados pelo INPI, este é um dado extremamente relevante, uma vez que demonstra que dos processos que já tiveram uma sentença judicial definitiva, 70% deles foram de acordo com o que fora instruído pelo órgão, demonstrando que não há um total deslocamento entre o ofertado pelo órgão e o julgado pelas varas federais.

Em relação às sentenças judiciais, algumas devem ser observadas mais a fundo para entendermos onde o INPI tem mais dificuldade de ingressar com suas teses, senão vejamos:

A) Improcedência quando pleiteia o próprio deferimento e não a nulidade da ré.

Vimos que o nome empresarial não garante o registro marcário e o sentido teleológico do inciso V do artigo 124 da LPI é a não possibilidade de convivência, logo, o resultado final desta alegação, se procedente, será a nulidade do registro marcário da outra parte litigante e, nunca, em hipótese alguma, deverá ser o deferimento do pedido de registro da empresa autora.

Observamos que em cinco processos instruídos pela COGIR, onde foi defendida a improcedência da ação, três destes o juízo seguiu o parecer técnico do órgão e nos outros dois, um não houve sentença e outro a decisão mesmo que de improcedência, não levou em consideração o inciso em questão.

Logo, percebe-se que nas vezes em que a tese foi posta a prova, o juízo levou em consideração o que foi levantado pela COGIR. De fato, é uma tese que, já explicada em tópico acima e que não há grande espaço para discussão, uma vez que o sentido da norma é a impossibilidade do registro e não a obrigatoriedade de concessão para aquele que detém o nome empresarial.

B) Improcedente por não comprovar estar ativa à época do depósito do pedido pela empresa ré.

Em relação a esta argumentação, que também é solidificada por esta coordenação, percebemos que o juízo não tem levado em consideração a posição do órgão neste quesito, tendo em vista que de sete processos com esta temática, dois foram julgados procedentes, independente do argumentado pelo órgão, um foi julgado improcedente, porém, a motivação foi a limitação territorial de proteção do nome empresarial, e os outros ou não há resolução ainda ou não foi considerado o inciso v do artigo 124 na sentença de mérito.

Logo, verificamos, a princípio, que não é uma argumentação que vem sendo aceita pelo juízo, uma vez que quando há improcedência é unicamente por outros fatos e quando o juiz entende que a ação deve ser procedente, não leva em conta este quesito levantado pela Coordenação.

Mais uma vez e conforme faremos em todos os tópicos que exista esta possibilidade, demonstraremos quantos anos as empresas que se insurgiram contra algum registro marcário demoraram para exercer o seu registro de marca.

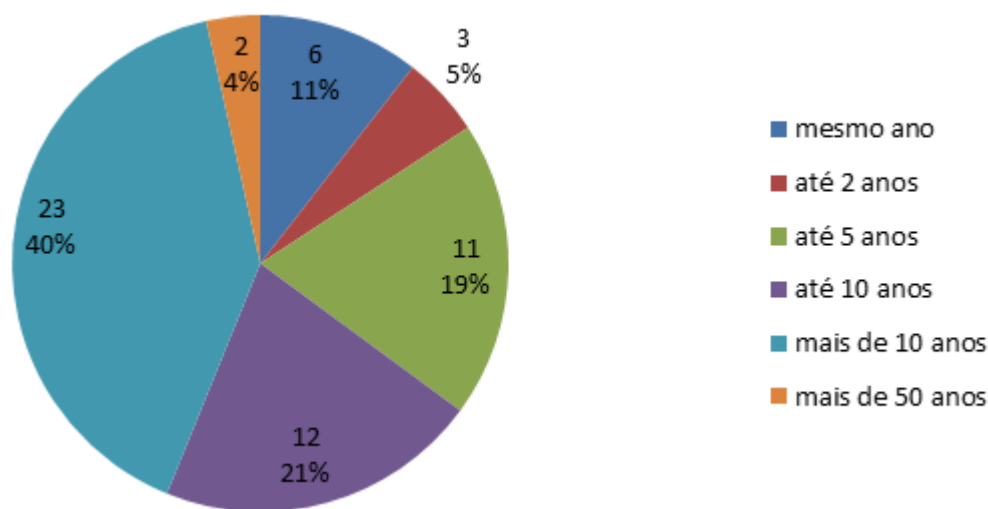


Gráfico 11 – Demora para depositar pedido de registro marcários.

Fonte: GUIMARAES (2020). [Adaptado de] TRF2, 2020.

O Gráfico 11 ilustra situação que se torna mais evidente a cada ilustração: que o gargalo que ocorre no conflito entre nome empresarial e marca está na demora em que o proprietário do nome empresarial vem ao INPI depositar o seu pedido de registro marcário. Ora, quantas disputas judiciais não seriam necessárias e o quanto a insegurança jurídica do sistema marcário estaria preservada caso o empresário viesse ao INPI no mesmo ano que arquiva os seus atos constitutivos perante a junta comercial.

Há de se refletir se é justo que uma empresa que esperou mais de 10 anos para exercer o seu pseudo direito de registro marcário possa vir a não apenas obstar um registro, mas sim, anular uma marca que já estava em uso e que fora diligentemente depositada pelo seu proprietário, tendo sido gerado custos de propaganda, marketing e grandes esforços para a consolidação da mesma no mercado.

Ora, este gráfico mais uma vez demonstra que a grande maioria demora mais de dez anos para vir ao INPI realizar o seu depósito de marca, sendo que apenas 11%, deste estudo

realizado com os processos da COGIR, foram depositados no mesmo ano que o arquivamento dos atos constitutivos, logo, há um total desprestígio do sistema marcário em face do registro do nome empresarial.

3.4 DA ANÁLISE DAS DECISÕES JUDICIAIS EM FACE DO CONFLITO

Além dos processos que foram instruídos pela COGIR e que foram comparados com as decisões da justiça federal, também foi importante observar a forma como a jurisprudência tem se portado em relação aos temas afetos ao inciso V, do artigo 124 da LPI .

Desta forma foram analisadas 53 decisões judiciais de processos que versavam pelo inciso v do artigo 124 da LPI no TRF2, entre os anos de 2015 e 2017, sendo assim, dados preciosos foram retirados destas análises, conforme vamos trazer abaixo:

Começaremos a análise por um dos temas mais relevantes e que ainda não possui um consenso na doutrina, em que pese já exista um posicionamento do STJ acerca desta controvérsia, qual seja, o âmbito de proteção do nome empresarial.

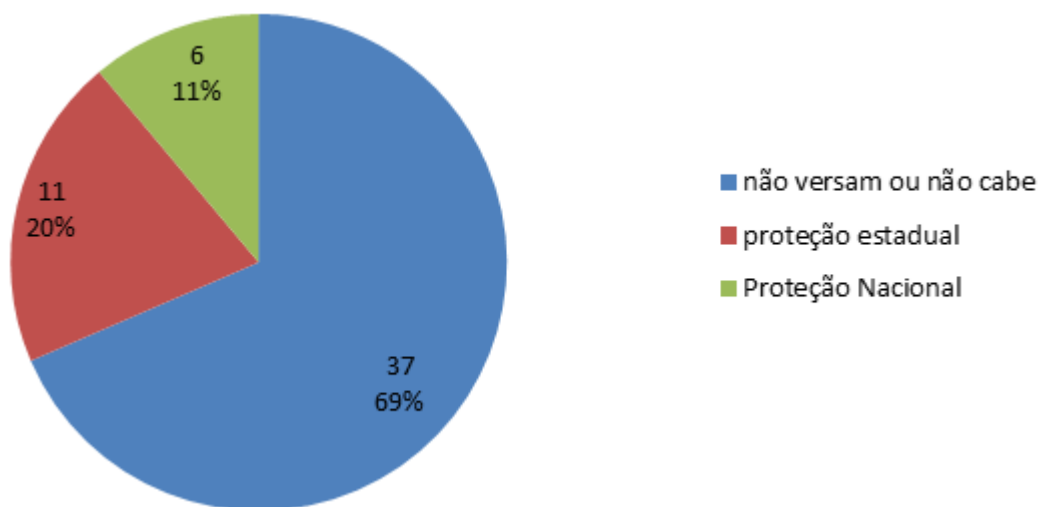


Gráfico 12– Âmbito de proteção do nome empresarial.

Fonte: GUIMARAES (2020). [Adaptado de] TRF2, 2020.

Ora, através do gráfico 12, podemos perceber que a proteção nacional foi privilegiada em 11% das decisões judiciais catalogadas entre 2015 e 2017, logo, aparentemente, podemos perceber que não há, de fato, um consenso na jurisprudência, em que pese 20% das decisões

tenha seguido o julgado do STJ em 2011, que privilegiou a proteção estadual em face da nacional, conforme preceitua o código civil de 2002.

Muitas das sentenças analisadas não versavam ou não cabiam esta discussão (69%) de âmbito de proteção, porém as demais elegeram a proteção estadual, ou ao menos mitigaram esta proteção. De todas as sentenças que cabiam esta discussão, que foram dezessete, onze privilegiaram a proteção estadual e seis privilegiaram a proteção nacional, conforme abaixo:

“A previsão de que a inscrição do empresário assegura o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado serve para impedir a inscrição de nome semelhante na mesma unidade da federação. Mas disso não decorre derrogação ou redução no âmbito de aplicabilidade das normas protetivas das marcas na legislação de Propriedade Industrial. Assegurar o uso exclusivo do nome significa dar à empresa o direito de usar seu nome com exclusividade no âmbito do estado da federação em face da tentativa de uso do mesmo nome por parte de outra empresa. Mas não há alteração na impossibilidade de registro de marca, que tem abrangência nacional, e não pode colidir, caso cause confusão ou se constitua como ato lesivo à concorrência, com nome registrado de empresa em qualquer estado da federação. 21. A marca, se for causar confusão, não pode colidir com nome de empresa ou de sociedade sediada em qualquer estado da federação. Não somente porque seu registro tem abrangência nacional, mas também porque, caso prevalecesse outra interpretação, o nome de uma empresa ou sociedade sediada em um país signatário da CUP teria mais proteção, no Brasil, do que o de uma sociedade aqui sediada, o que seria um contrassenso e violaria injustificadamente a soberania e o dever de proteção estatal de seus nacionais.”

0029579-04.2012.4.02.5101 (2012.51.01.029579-3)(TRF2, 2016)

Logo, os julgados que mitigam a proteção estadual, optando pela proteção nacional, não o fazem diretamente, mas sim, no sentido de não privilegiar o estrangeiro em face do brasileiro, citando diretamente o artigo 8º da CUP, uma vez que o estrangeiro sem registro teria proteção nacional e o brasileiro com registro teria sua proteção fundado no âmbito territorial.

Outra vara federal já possui um entendimento diverso, senão vejamos:

“Portanto, 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. No presente caso, resta incontroverso que a proteção ao nome empresarial da Autora não foi estendido a todo território nacional, porquanto seus atos constitutivos não foram arquivados em todas as Juntas Comerciais do país. Desse modo, como restou demonstrado nos autos que a Autora arquivou seu Contrato Social perante o Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Curitiba/PR (fls. 18/22), conclui-se que a proteção de sua denominação social limita-se ao âmbito do mencionado Estado. Por outro lado, é importante esclarecer que 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. 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. Logo, não há que se falar em violação do inciso V, do art. 124 da Lei nº 9.279/96, tampouco do art. 8º da CUP. 0132982-18.2014.4.02.5101 (2014.51.01.132982-5)" (TRF2, 2016)

Esta decisão entende que não há o conflito uma vez que a CUP versa sobre o direito do estrangeiro em território estrangeiro e o brasileiro caso esteja em outro país possua o mesmo direito, porém, não o tem aqui.

Ou seja, mesmo posicionamento do ilustre doutrinador Stephen Ladas (LADAS, 1933) que entende que não há qualquer inconstitucionalidade, uma vez que o artigo 8º da CUP não versa sobre a proteção que o nome empresarial tem no país de origem do seu titular, mas sim, no estrangeiro, logo, entende que o brasileiro terá esta oportunidade quando estiver no exterior. Portanto, entende que o artigo 8º da CUP permanece em vigor, independente da promulgação do novo código civil.

Em que pese a doutrina ainda possua muito o que debater acerca do artigo 8º da CUP e que muitos doutrinadores entendam que houve uma revogação ou uma derrogação pelo código civil, é importante notar que o artigo em questão ainda é amplamente citado nas decisões judiciais, muitos anos após a possível derrogação.

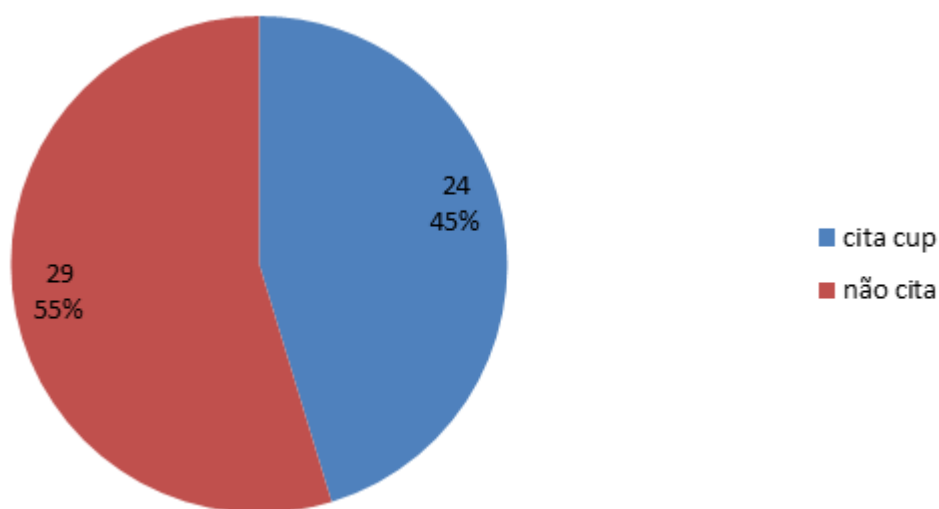


Gráfico 13– Processos que citam o artigo 8º da CUP.

Fonte: GUIMARAES (2020). [Adaptado de] TRF2, 2020.

Da simples observação ao gráfico 13, nota-se que o artigo 8º da CUP fora citado por quase metade das decisões judiciais que foram analisadas neste levantamento de jurisprudência referente ao inciso V do artigo 12 da LPI.

Em que pese não necessariamente o artigo em questão tenha tido papel relevante na decisão do juízo, sendo na maioria das vezes apenas citado, sem maiores desdobramentos ou relevância, o fato é que até hoje não há um consenso acerca deste imbróglio que o código civil de 2002 apenas ampliou e a doutrina segue sem ter um entendimento harmonizado.

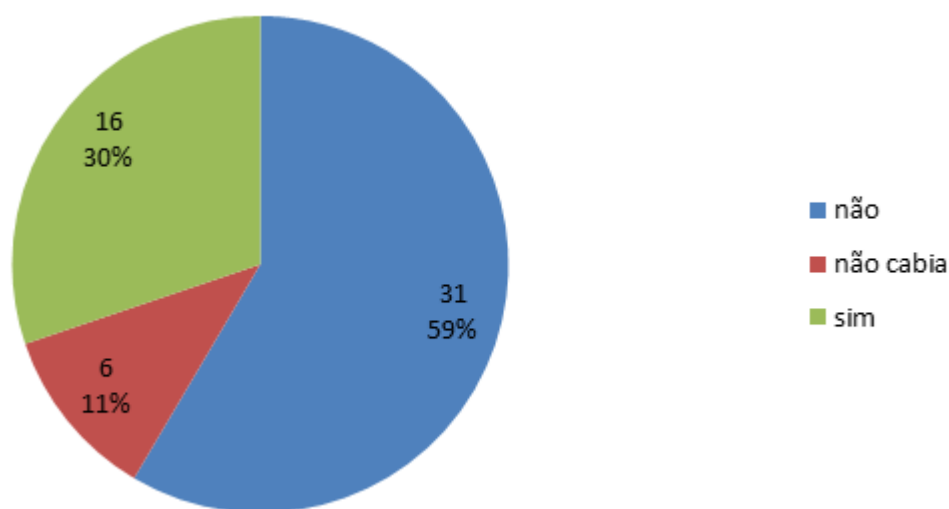


Gráfico 14– Autores de ação que ingressaram com PAN.

Fonte: GUIMARAES (2020). [Adaptado de] TRF2, 2020.

Este dado trazido pelo gráfico 14 é de extrema relevância dentro do estudo, visto que mais uma vez, dentro do reduzido espaço amostral analisado, comprova-se que a grande maioria dos que buscam a anulação de uma marca por via judicial (em relação ao inciso V do artigo 124), nem ao menos vieram ao INPI se insurgir contra o pedido de registro ou a concessão do registro, não dando a possibilidade do INPI indeferir o pedido ou anular uma marca concedida em violação ao inciso V.

Como já fora relatado em tópico anterior, a anulação via judicial é muito mais prejudicial para o proprietário do registro marcário anulando, que na maioria das vezes nem ao menos tem conhecimento que existe um nome empresarial que contém aquela expressão marcária que ele visa registrar.

Mais uma vez, reiterando, há de se entender que o sistema de publicação pela RPI, que é pública, deveria ser, de alguma forma, mais eficaz, uma vez que os proprietários de registro

marcário, por óbvio, não verificam a RPI quinzenalmente, portanto, as oposições ficam por conta daquelas empresas que contratam escritórios para acompanhar as publicações da RPI, porém, nem todos os titulares tem esta condição.

Uma solução que será tratada mais a frente seria a conciliação de dados das juntas comerciais com o INPI onde a verificação ocorreria na origem, evitando danos posteriores e a insegurança jurídica que a anulação do registro marcário pode trazer, gerando prejuízos diversos ao empresário.

Destas sentenças, no gráfico abaixo, conseguiremos observar em quantos processos o juízo seguiu o INPI.

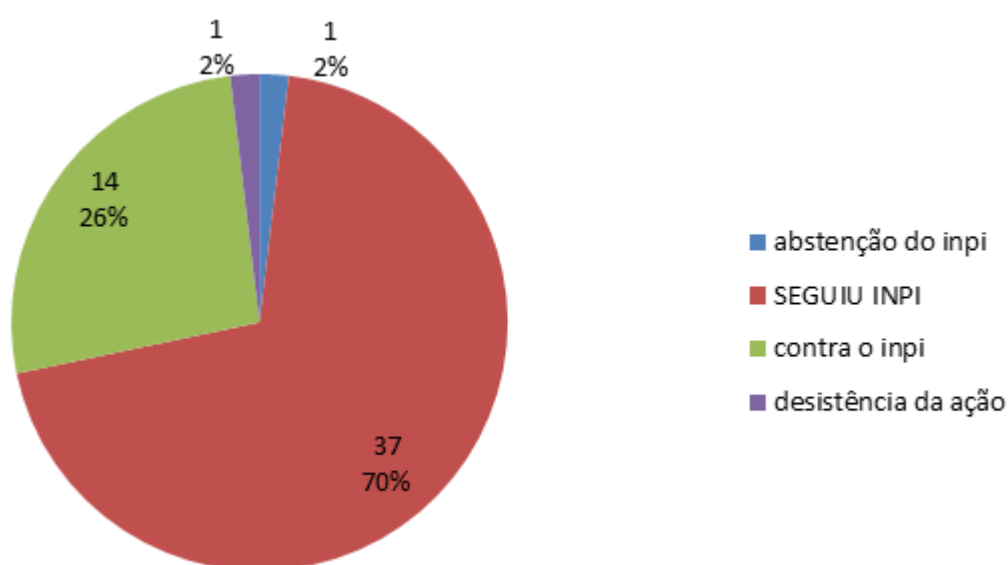


Gráfico 15 – Juízo seguiu o INPI?

Fonte: GUIMARAES (2020). [Adaptado de] TRF2, 2020.

Neste gráfico de número 15, resta claro que o INPI, dentro do espaço amostral pesquisado, obteve um relativo sucesso em relação ao seu posicionamento, estando com um número, até certo ponto, elevado, de decisões em que o juízo seguiu o parecer técnico do órgão.

Não necessariamente este indicativo é o ideal para o Órgão, visto que cabe ao INPI verificar se estes entendimentos que tem sido aplicados em exames de mérito administrativo e em pareceres judiciais são, de fato, os melhores posicionamentos para o sistema marcário. Ora, de nada adianta ter um índice alto de assertividade junto ao órgão judicante, encontrando um certo consenso, e a aplicação de certo entendimento não ser benéfica para os

administrados ou o sistema de forma geral, desta forma, deve ser encontrada a aplicação, dentro do que manda a legislação, que menos insegurança jurídica irá causar.

Em relação às sentenças de mérito, vinte e duas delas foram pela procedência do pedido autoral, sendo que uma delas não versou sobre o inciso v e não entrará no compute do próximo gráfico, que mais uma vez demonstrará o que já foi efusivamente relatado em gráficos anteriores.

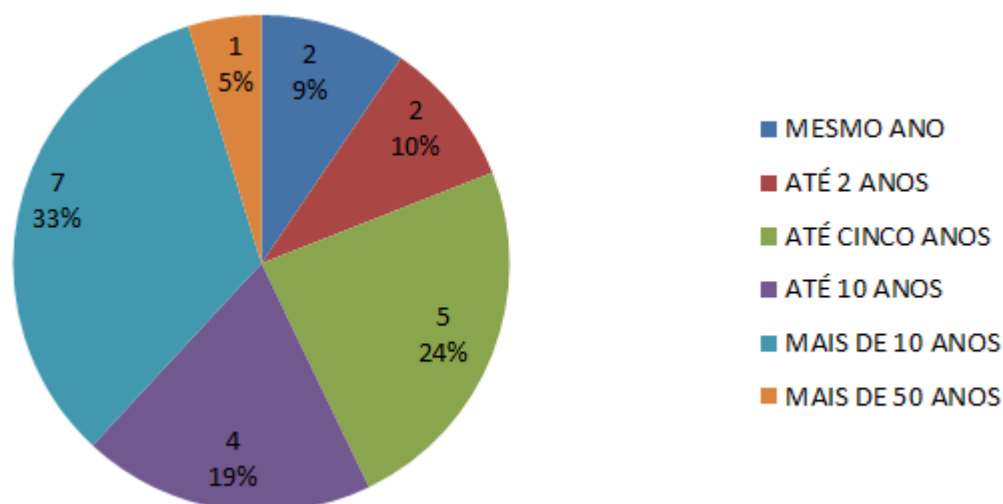


Gráfico 16 – Procedências.

Fonte: GUIMARAES (2020). [Adaptado de] TRF2, 2020.

Diferente do que fizemos em relação ao compute das outras planilhas, desta vez, em relação ao gráfico 16, será demonstrado apenas os dados dos autores das ações que tiveram procedência judicial, ou seja, que lograram êxito em anular a marca registrada de terceiros. O motivo pelo qual demonstraremos apenas os autores exitosos é para que fique claro o quanto uma empresa que, de certa forma, foi desidiosa com o sistema marcário durante anos, teve o poder de anular uma marca que, de fato, privilegiou o registro de marcas.

Nesta relação, foram catalogados 21 processos procedentes que versavam em sua decisão acerca do inciso v, ou seja, em que o inciso v foi preponderante para anulação do registro marcário, descartados, portanto, aqueles processos em que o autor teve procedência, citou o inciso V do artigo 124 da LPI, porém, o juízo levou em consideração outro inciso para gerar a nulidade. Portanto, só estão catalogados as procedências do inciso V, propriamente ditas.

Destes 21 processos, menos de 20% registrou a sua marca em até dois anos, sendo que a grande maioria, 33% aguardou mais de 10 anos para vir ao INPI realizar o seu depósito.

Este dado apenas comprova o que já fora dito anteriormente, há um total desprestígio em relação ao registro do nome empresarial, uma vez que o inciso V acaba por fortalecer esta discrepância de forças.

Ora, um empresário não tem necessidade de ir ao INPI até que se sinta ameaçado, uma vez que pode, há qualquer momento de sua existência, e antes da prescrição da ação anulatória, recorrer ao judiciário e requerer a anulação de marca registrada pelo INPI.

Entendo que o abuso se forças se dá por dois motivos:

A) Obrigatoriedade de registro empresarial para o início das atividades da empresa, o que não ocorre com o registro marcário;

B) Possibilidade de anular a marca registrada por terceiros mesmo após completado o tramite marcário no INPI.

3.5 DA PROPOSTA DE APRIMORAMENTO DO POSICIONAMENTO DO ÓRGÃO.

3.5.1 DA ANALOGIA AO DIREITO DE PRECEDÊNCIA

O direito de precedência ao registro consiste em hipótese legal de atribuição de direito de propriedade marcária a quem utiliza sinal distintivo anteriormente ao pedido de seu registro (depositado por terceiro). Trata-se, assim, de previsão de prevalência do uso em detrimento do registro, em exceção à regra de que o direito pertence a quem primeiro requerer a outorga da propriedade (princípio da anterioridade). O referido instituto encontra guarida no art. 129, § 1º da Lei de Propriedade Industrial.

§ 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”.(BRASIL, 1996)

Para que requerente consiga exercer este direito, segundo o Manual de Marcas do INPI, precisa preencher alguns requisitos, quais sejam:

Contestar administrativamente: este direito deve ser suscitado exclusivamente em sede de oposição, anteriormente à concessão do registro alheio. Com base no princípio hermenêutico da interpretação restritiva de normas excepcionais e tendo em vista o primado da segurança e estabilidade das relações jurídicas, é correto o entendimento pela preclusão da alegação do direito de precedência após a concessão do registro – caso não tenha sido argüido em sede de oposição. Veja-se a orientação do Manual de Marcas do INPI, baseada no Despacho nº 08 de 25/03/2009 do Procurador-Chefe do INPI:

“Assim, a pessoa que, de boa-fé, usava no país, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para fins idênticos ou semelhantes, pode reivindicar o direito de precedência ao registro, devendo, para tanto:

a) Fundamentar sua reivindicação, exclusivamente em sede de oposição ao pedido de registro formulado por terceiros, instruindo-a de provas suficientes para caracterizar o uso no país, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI; e

b) Fazer prova do depósito do pedido de registro da marca para fins de garantia do direito de prioridade ao registro, nos termos da LPI”. (INPI, 2021, p.227)

Ser usuário de boa-fé: acerca do tema, assim dispõe o Manual de Marcas, adotando orientação constante da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2015 e do Parecer INPI/PROC/DIRAD ° 23/07:

“São considerados utentes de boa-fé somente os usuários anteriores que nunca vieram ao INPI para registrar o sinal em disputa. Assim, caso o impugnante já tenha tido pedido arquivado ou registro extinto, as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI serão consideradas improcedentes, ainda que a oposição tenha sido acompanhada de documentação comprobatória do uso anterior”. (INPI, 2021, p.227)

Parecer INPI/PROC/DIRAD ° 23/07:

“(…)Assim sendo, diante da complexidade do instituto do “direito de precedência”, deve o agente público, no momento do exame do pleito, atentar-se aos requisitos legais e, principalmente, ao primeiro já relatado, a existência de boa-fé do usuário extra-registral, que, neste contexto, enquadra-se o utente que jamais compareceu ao INPI para registrar a marca objeto do litígio. Isto significa dizer que aquele usuário que teve seu pedido ou registro arquivado, declarado caduco, extinto e/ou não finalizado por algum descansa burocrático, como, por exemplo, falta de pagamento de retribuição relativa à prorrogação da vigência do registro, não deve ser considerado usuário de boa-fé que, conseqüentemente, não logrará sucesso ao invocar o seu suposto direito de precedência, pois já obteve possibilidade de garantir seu registro e a perdeu por negligência ou falta de interesse em ver o seu direito devidamente protegido pelo Estado, por meio do competente registro marcário. (...)” (INPI, 2007, p.16)

Como se vê, será afastada a boa-fé do usuário anterior apenas caso este tenha efetuado o depósito anterior de pedido de registro e, por desídia, inércia ou falta de interesse, conforme os casos prescritos na lei (de extinção ou arquivamento do pedido), tenha perdido sua oportunidade. Em suma, a má-fé será presumida se aquele que alega o direito de precedência o utiliza de forma subsidiária – e não alternativa – ao princípio da anterioridade.

Apresentar as provas de uso da marca há pelo menos seis meses: no que toca à comprovação documental do uso anterior do sinal distintivo, assim diz o Parecer INPI/PROC/DIRAD ° 23/07:

“(…)Diante disso, entendemos que o usuário anterior extra-registral, no ato da impugnação perante o INPI, deve apresentar documentação que comprove de forma objetiva o efetivo uso da sua marca, objeto do litígio, juntando, por exemplo: notas fiscais, publicações publicitárias ou qualquer outro documento expedido em data anterior ao depósito do pedido de registro de marca realizado pelo impugnando, e que seja capaz de formar juízo de convicção do uso anterior da marca em litígio, que, por analogia ao instituto da caducidade, deve ser similar aos meios de provas apresentados pelos titulares de registros de marcas em investigação de uso de marca registrada, tanto no que diz respeito à forma documental quanto ao período de uso efetivo, já que a lei ainda exige que a marca esteja em efetivo uso, no mínimo, seis meses antes da data do depósito do pedido de registro a ser impugnado”. (INPI, 2007, p.8)

Ora, em que pese o art. 129, § 1º da Lei de Propriedade Industrial seja a exceção ao sistema atributivo, citada pela grande maioria dos doutrinadores, os requisitos para comprovação são muito superiores aos necessários para que se comprove a infração ao inciso V do artigo 124 da LPI, concedendo um valor jurídico superior aos nomes de empresa e títulos de estabelecimento.

Para que um empresário consiga a nulidade de um registro através de uma ação judicial suscitando o nome empresarial, não é necessário que se comprove a boa fé e não é necessário que o autor tenha ingressado com qualquer oposição administrativa, muito menos que se comprove a utilização por pelo menos seis meses. Esta diferenciação se deve apenas pelo registro do nome empresarial em uma junta comercial, que não é albergada pelo sistema atributivo e que tem competência apenas em âmbito estadual.

Resta claro que o inciso V é uma exceção ainda maior que o direito de precedência. Inclusive, o artigo 129, § 1º apenas tem o poder de reconhecer a prioridade de um sinal marcário e não de anular uma marca, como é o caso do inciso V.

Interessante julgado do ano de 2019 inovou no ordenamento jurídico, na medida em que utilizou a analogia para estender a excludente de aplicabilidade do direito de precedência também à previsão do inc. V do artigo 124 da LPI. O juízo aderiu à tese da Ré, considerando que:

“a proteção conferida ao nome empresarial pelo inciso V do art. 124 da LPI só pode ser alegada e exercida se o seu titular não houver sido, em data pretérita, também

titular de registro de marca que tenha sido posteriormente extinto por sua culpa - seja por falta de pagamento das retribuições devidas, falta de prorrogação, caducidade por desuso ou qualquer outra hipótese legal”. (TRF2, 2019, p.3)⁹⁸

Assim prosseguiu o juízo em sua fundamentação:

“Ora, a vedação constante do art. 124, V da LPI repousa no fato de que, para ser concedida, uma marca deve estar disponível, ou seja, não ter sido previamente apropriada por outrem como signo distintivo - no caso, como nome empresarial ou título de estabelecimento. A incidência do dispositivo legal resguarda o uso do nome empresarial anterior - que, como visto, confunde-se, aos olhos do público, com a utilização da marca, de modo a dar proteção ao empresário que vinha anteriormente fazendo uso do signo e que, por ignorância, desconhecimento, falta de capacidade econômica, ou mesmo desleixo - mas não com má-fé - não buscou o seu registro como marca perante o INPI. Hipótese totalmente diversa ocorre, como no caso dos autos, em que o titular do nome empresarial também é usuário do sistema de marcas, e já teve registro para marca composta com o mesmo signo distintivo usado em seu nome empresarial.(...)

Se a demandante tivesse atuado diligentemente na preservação de sua marca, o registro da empresa ré teria sido certamente indeferido - e não haveria, agora, imbróglia jurídica a ser resolvido. O fato de a autora ter sido, no passado, titular de registro marcário para o mesmo signo distintivo constante de seu nome empresarial por quase 48 anos e a sua displicência na manutenção do registro revelam, de modo patente, o seu desinteresse na preservação da marca, e impedem, a meu juízo, que, agora, pretenda a aplicação do inciso V do art. 124 da LPI em seu favor”. (TRF2, 2019, P.4)”

Ora, esta tese, que já é aplicada amplamente em relação ao direito de precedência, é absolutamente cabível em relação à proteção ao nome empresarial ou título de estabelecimento, uma vez que ao já ter utilizado o sistema marcário demonstra que possuía conhecimento acerca do mesmo e não depositar o referido sinal foi apenas uma escolha e não um desconhecimento, perdendo assim, a boa fé.

Outro ponto que pode ser trazido do entendimento do direito de precedência é o requisito da alegação prévia em sede de oposição, pois, se assim o fosse, esta questão não traria grande problema a quem diligentemente veio ao órgão, pois obstaria o pedido e não viria a se tornar registro e o requerente do pedido não investiria grande monta de dinheiro, diminuindo assim, a insegurança jurídica do ato de concessão. Portanto só deveria poder ser exercido antes de constituído regularmente a propriedade alheia, ou seja, antes da concessão. Porém, deve ser observado que em relação ao direito de precedência, esta alegação não tem sido mais tão aceita nos tribunais.

⁹⁸ (TRF2 – Processo nº 0221265-12.2017.4.02.5101, 13ª Vara Federal RJ. Juíza Marcia Maria Nunes de Barros. Data de Julgamento: 27/09/2019. Disponível em: https://eproc.jfrrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&num_processo=02212651220174025101&eventos=true&num_chave=&num_chave_documento=&hash=0744e7a537e5f9481c1bd53300b96f9b. Acesso em: 15 de maio de 2021.

Não é razoável que no sistema atributivo de registro se dê tamanha importância ao registro de nome comercial em junta comercial, em detrimento daquele que diligentemente veio ao órgão. Ocorre que muita das vezes um empresário possui o nome comercial há mais de duas décadas e nunca realizou pedido junto ao INPI e, ao deixar de fazê-lo, o fez voluntariamente.

Além destes pontos de mudança baseados no direito de precedência, há de se criar também, uma espécie de data limite para que as empresas possam alegar ou se insurgir contra um registro marcário plenamente válido. Não há justificativa plausível para que uma empresa que teve seus atos constitutivos arquivados há mais de dez anos, ainda não tenha vindo ao INPI depositar a sua marca, este direito *ad infinitum* apenas privilegia os que negligenciam o sistema marcário.

Este direito reivindicativo deveria prescrever em cinco anos, após o arquivamento dos atos constitutivos, ou seja, a empresa, após proceder o arquivamento, teria cinco anos para realizar o depósito do pedido de sua marca (de mesmo nome empresarial). Passado este prazo, prescreveria o direito de se insurgir (com base no inciso V) contra uma marca que possa causar confusão ou associação indevida com o seu nome empresarial.

De acordo com famoso dito romano: *dormientibus non soccurrit jus* (o direito não socorre aqueles que se omitem), ou pelo menos, não deveria socorrer. Neste caso, a lei não deveria privilegiar aquele que não foi diligente, mas sim, apenas preservar os mecanismos de concorrência desleal, quando escancarada a má-fé.

3.5.2 DA IMPORTÂNCIA DE UM SISTEMA COMPARTILHADO

Conforme já explanado em capítulo anterior, a falta de um sistema de registro único, que inexistia desde a década de 1970, e a falta de comunicação de dados entre o INPI e as juntas comerciais estaduais, vem a gerar a insegurança jurídica ocasionada pelo conflito entre nome empresarial e marca.

Com a modernização dos sistemas e as novas tecnologias existentes, não se entende o motivo de ainda não ter sido implantada uma convergência de dados entre as juntas comerciais dos estados que possibilite uma proteção nacional dos nomes empresariais, haja vista que atualmente, com o avanço da internet, dos meios de comunicação virtual e do serviço de entregas, os negócios locais deixaram de ser apenas locais e passaram a ser nacionais, ficando à distância de apenas um clique. Além disto, esta mesma modernidade permite que os dados

sejam facilmente armazenados, compartilhados e utilizados por órgãos diferentes daqueles que tem a competência de realizar o registro, ou seja, tanto o INPI pode compartilhar com as Juntas Comerciais quanto às Juntas Comerciais podem compartilhar com o INPI.

Desde 2007 em um esforço de modernização e facilitação na legalização dos registros de empresas, foi editada a lei federal nº 11.598 de 2007, criando a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim).

Esta referida lei tem como objetivo integrar e facilitar o processo de abertura de uma empresa, bem como suas possíveis alterações e baixas, estabelecendo normas e procedimentos que simplificam e integram o referido processo. Desta forma, os órgãos e entidades responsáveis por licenças e alvarás que sejam imprescindíveis para a abertura da empresa estão integrados em um site ou aplicativo único, não mais sendo necessário enviar documentos para diversos locais, sendo a abertura simplificada por um único canal, desburocratizando a abertura e legalização de empresas.

Em que pese haja uma integração entre os órgãos que tenham alguma gerência sobre os registros empresariais, como a prefeitura e o governo federal, através da receita federal, ainda não há uma integração de dados entre as juntas comerciais estaduais.

Novíssima resolução emitida pelo Comitê para gestão da Rede Nacional para a Simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios – CGSIM indica uma possível convergência para no que no futuro seja formada uma base nacional, que segundo o artigo 2º, VII da resolução nº 63, de 20 de novembro de 2020, significa “repositório centralizado dos dados de cada etapa do processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas”(BRASIL, 2020).⁹⁹

De acordo com o artigo 3º da resolução, a arquitetura de integração da rede sim, será composta pela referida base nacional cadastral única¹⁰⁰, algo que no futuro, caso de fato seja implementada poderá gerar uma mudança no entendimento da proteção do nome empresarial e, o mais importante, um convênio de compartilhamento de dados com o INPI.

Porém, ao analisar o artigo 6º¹⁰¹ da mesma resolução, percebe-se que este ainda não é o pensamento da redesim, haja vista que assevera que em relação à pesquisa prévia, caberá ao

⁹⁹ Resolução CGSIM nº 63, de 20 de novembro de 2020

¹⁰⁰ Art. 3º A arquitetura de integração da REDESIM será formada: (...)

(...) III - Pela Base Nacional Cadastral Única - BNE, sendo responsabilidade:

a) conjunta do DREI e da RFB, o seu desenvolvimento, manutenção e hospedagem no ambiente do CNPJ; e
b) do Integrador Nacional, pela atualização de seu conteúdo.

¹⁰¹ “Art. 6º Em relação à pesquisa prévia, quando exigida, cabe ao Integrador Estadual:

I - coletar eletronicamente os dados e informações necessários à realização da pesquisa prévia referente à viabilidade de localização, ao nome da pessoa jurídica e classificação do risco da atividade;

integrador estadual coletar os dados e informações necessárias à pesquisa prévia do nome empresarial.

Cabendo, então, à junta comercial receber estes dados e responder ao integrador estadual sobre a possibilidade ou não do uso do nome empresarial requerido, logo, não é o intuito atual o compartilhamento de dados entre as juntas comerciais e, muito menos, um possível convênio com o INPI.

Percebemos que já há um início de integração, porém o objetivo ainda não é a conciliação de dados, mas sim, uma desburocratização na abertura e legalização das empresas, visto que os dados ficarão restritos nas juntas comerciais de origem, sendo repassados quando solicitados.

Ora, em que pese ainda não seja o ideal, já é um princípio, algo que pode ser atualizado no futuro para que vire um grande cadastro nacional, assim como ocorre com o CNPJ na Receita Federal e, a partir deste cadastro, a realização de um convênio de compartilhamento de dados para que o INPI tenha acesso total aos cadastros e possa realizar seus exames de mérito com subsídios suficientes para realizar o indeferimento com base no inciso V do artigo 124 da LPI. Com esta mudança, este inciso não seria analisado apenas em sede de oposição e Processo Administrativo de Nulidade, mitigando de forma absoluta os problemas ocasionados pelo conflito entre nome empresarial, título de estabelecimento e marcas.

Outro ponto importante trazido por esta resolução, que dispõe sobre o procedimento especial simplificado para Empresa Simples de inovação (Inova Simples), é a possibilidade que a empresa tem ao escolher o seu nome empresarial.

A empresa poderá utilizar o seu número de CNPJ, que deverá ser seguido pela expressão “INOVA SIMPLES” e o nome empresarial será gerado automaticamente. Deve ser ressaltada que esta nova possibilidade, quando adotada pelo empresário, mitiga o conflito entre nome empresarial e marca, porém, o conflito ainda permaneceria em relação ao título de estabelecimento.

II - disponibilizar os dados das solicitações para os municípios e receber as respectivas respostas relativas à viabilidade de localização;

III - disponibilizar os dados das solicitações para o órgão de registro e receber a respectiva resposta relativa à pesquisa e reserva do nome da pessoa jurídica; e

IV - disponibilizar a resposta da pesquisa prévia, quando exigida, para o Integrador Nacional.”. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=113319>. Acesso em: 20 de maio de 2021.

Inclusive, é importante ressaltar que a utilização do CNPJ é facultativa, dependendo da vontade do empresário. Logo, sendo facultativa, o conflito entre nome empresarial e marcas persistirá e, mesmo que fosse obrigatória a inscrição através do CNPJ, o conflito seguiria, uma vez que existe um arcabouço de milhões de nomes empresariais registrados anteriormente a esta resolução.

CONCLUSÃO

Um dos grandes problemas enfrentados pela Propriedade Industrial diz respeito à cizânia existente entre nome empresarial, título de estabelecimento e a marca, que fazem parte do conjunto de bens incorpóreos do estabelecimento comercial e são utilizados pelo empresário como elementos de identificação.

Estes elementos possuem naturezas próprias e funções absolutamente distintas, motivo pelo qual são tratados desigualmente pelas legislações que tratam do tema. Ocorre que em meio às diferenças, que são inevitáveis, ocorrendo o conflito entre estes elementos, a solução deve ser harmônica e adequada aos anseios da sociedade, não devendo ser um catalisador da insegurança jurídica e nem ao menos dificultar ainda mais o setor empresarial.

Em que pese ainda seja atual o conflito existente entre os citados elementos de identificação, posto que não fora resolvido ou harmonizado, o mesmo deriva de uma série de conflitos legislativos, judiciais, administrativos e doutrinários que perduraram ao longo das últimas décadas, principalmente após o nome comercial e o título de estabelecimento serem relegados pela legislação de propriedade industrial na década de 1970.

Os conflitos entre estes elementos de identificação são os mais variados possíveis, como o âmbito de proteção, a necessidade de registro e o tempo de proteção, por exemplo. Ocorre que as decisões judiciais divergentes acabam por gerar uma grande insegurança jurídica para o empresário e para o sistema marcário nacional como um todo.

Por todo o exposto no decorrer desta dissertação, acredita-se que o objetivo geral de analisar e avaliar a tendência das decisões e o posicionamento do INPI em face à interpretação do conflito entre nomes empresariais e marcas foi cumprido.

A pesquisa iniciou-se com um contexto histórico da legislação e da doutrina no que diz respeito ao tema norteador deste trabalho, tendo sido demonstrado que, não obstante em determinado ponto da história o conflito aparentava estar equacionado, alguns fatos históricos como a retirada de prerrogativa do DNPI para o arquivamento dos nomes empresariais e como a promulgação do Código Civil de 2002 que não levou em consideração a jurisprudência da época, que até certo ponto, encontrava-se mais equacionada.

Em relação aos resultados demonstrados no último capítulo deste trabalho, que foram debatidos e analisados pelo pesquisador, restou demonstrado que no que diz respeito às decisões administrativas do INPI, quanto ao inciso V do artigo 124 da LPI, mais de 90% dos oponentes que tiveram sua oposição provida, possuem marca registrada, dado este que traz um questionamento acerca da real efetividade da RPI no que diz respeito à publicação de pedido

de registro para oposição, uma vez que, aparentemente, o número desproporcional dos oponentes com ou sem registro de marca, induzem ao pensamento de que os oponentes tem algum tipo de acompanhamento, seja pessoal ou por alguma empresa que realiza este serviço.

Para este estudo, foram coletados ainda dados acerca do posicionamento do INPI nas esferas judiciais, que demonstraram que a grande maioria dos autores das ações de nulidade nem ao menos vieram ao INPI se opor contra o pedido de registro que visam anular em sede judicial. Tal fato é grave na medida em que a anulação judicial traz ao empresário detentor da marca anulanda, que na maioria das vezes encontra-se privado de boa-fé, grandes prejuízos financeiros, o que não ocorreria se o sinal marcário houvesse sido indeferido por uma oposição administrativa.

Ainda no tocante ao posicionamento do INPI em sede de ações judiciais, ponto interessante é que em pelo menos 70% das decisões analisadas o juízo seguiu o parecer da Procuradoria Federal, embasado pela área técnica do órgão. Este resultado demonstra que o posicionamento do INPI não está totalmente dissociado do que vem sendo decidido pela justiça federal. Além disto, em relação à pesquisa jurisprudencial, restou nítido que ainda não há um consenso e uma harmonia nas decisões, principalmente no que diz respeito ao âmbito de proteção do nome empresarial, tendo em vista o conflito entre a CUP e o Código Civil de 2002

Os dados trazidos pelas pesquisas ainda trazem um item de extrema atenção e relevância, na medida em que demonstram que a maioria dos oponentes ou daquelas que ingressaram com uma ação judicial, demoraram mais de 10 anos após o arquivamento dos seus atos constitutivos para depositar o pedido de registro marcário, um total desprestígio do sistema marcário em relação ao registro empresarial. De fato, estes dados comprovam que a lei prestigia aquele que de forma omissa negligenciou o sistema marcário, em total desfavor daquele que de forma diligente e através de via legítima legalizou a sua marca.

Desta forma, após análise dos dados colacionados e do objetivo desta pesquisa, conclui-se que o sistema que hoje rege o conflito entre os elementos de identificação do empresário é falho, uma vez que não proporciona um ambiente jurídico seguro e sustentável. De fato, conforme já fora suscitado pela ABAPI há duas décadas, é necessário que haja um cadastro nacional de pessoas jurídicas, que pode muito bem ser realizado pela REDESIM, que já possui este cadastro, porém, ainda não há uma conciliação nacional. Existindo esta conciliação nacional ou mesmo que descentralizada por estados, é necessário que o INPI tenha acesso a estes dados no momento do exame de mérito do pedido de registro de marca, o que poderia gerar o indeferimento do pedido que conflite com o nome empresarial, na origem,

evitando todo o transtorno posterior. Atualmente, não existem mais quaisquer restrições acerca da tecnologia para criação e conciliação deste cadastro, algo que poderia ser justificativa há décadas atrás, não persiste mais após o grande avanço tecnológico e, certamente, esta simples conciliação mitigaria muito a problemática acerca deste conflito.

Outra mudança que já está sendo atendida mesmo que de maneira tímida pelo judiciário é a utilização, através da analogia, do conceito de usuário de boa-fé, anteriormente aplicada em relação ao direito de precedência (artigo 129, §1 da LPI). Esta analogia pode ser considerada um avanço, uma vez que o requerente do inciso V do artigo 124 da LPI não poderá suscitar este inciso caso já tenha vindo ao INPI registrar uma marca e a mesma tenha sido extinta ou caduca por culpa exclusiva do mesmo.

Conforme já citado e demonstrado pelas pesquisas, a grande maioria dos empresários aguarda por mais de dez anos para vir ao INPI depositar o seu pedido de registro, sendo que a mola propulsora para esta atitude muitas vezes é o descobrimento de algum concorrente utilizando sinal marcário semelhante. Desta forma, não se deve prestigiar aquele que não teve iniciativa no tempo correto, tendo postergado o exercício do direito ao longo de vários anos, permitindo que terceiro de boa-fé realize investimentos para aquele sinal marcário. Logo, entende-se que há de se criar um gatilho, seja doutrinário ou legislativo, que impeça que o negligente prevaleça sobre o diligente.

Por fim, para que se aprofunde o entendimento da questão, cabe uma pesquisa futura no que diz respeito ao conflito entre nome empresarial, título de estabelecimento e marca, visto que a relevância do tema e o impacto que gera no judiciário e na segurança jurídica do sistema justificam um aprofundamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACCIOLY, Hlidenbrando. Manual de direito internacional. São Paulo: Saraiva, 1966. p. 162

ASSAFIM, João Marcelo De Lima. Funções da propriedade intelectual: abuso de direito de marcas e sinais desprovidos de poder distintivo – notas sob a ótica da livre concorrência. I encontro de internacionalização do CONPEDI, 2014. P.218

SOUZA, Daniel Adensohn de. A proteção jurídica do nome de empresa no Brasil. 2009. 164. (Direito Empresarial) – USP. 2009.

BARBOSA, Denis Borges. Da proteção do nome empresarial prevista no art. 8º da CUP. 2009. Pág 4-5. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/protecao_nome_empresarial_art8.pdf. Acesso em: 15 de dezembro de 2020.

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Industrial. Lumen juris, 2010, p. 698; 791.

BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre títulos de estabelecimento. Revista da ABPIO nº 115 – Nov/Dez 2011.

BARBOSA, Denis Borges. O FATOR SEMIOLÓGICO NA CONSTRUÇÃO DO SIGNO MARCÁRIO. Tese de Doutorado UERJ. 2006, página 211; 229.

BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual: tomo 1. 2 edição, rio de janeiro, lumen juris, 2017. P.27

BARBOSA RUI. Obras completas de Rui Barbosa. v. II, 1872-1874, tomo I, Trabalhos Jurídicos. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura/Fundação Casa de Rui Barbosa, 1984. p. 16.

BARBOSA NUNES, Pedro Marcos. Por uma releitura do artigo 8º da Convenção da União de Paris. Revista da Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região, Rio de Janeiro, p.151-179, jul. 2011. p. 160.

BARROS, Carla Eugenia Caldas História do Direito Empresarial./ Carla Eugenia Caldas Barros. – Aracaju: Edição do Autor | PIDCC , 2014, pagina 54.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988

BRASIL. Decreto 2.682 de 1875. Regula o direito que têm o fabricante e o negociante, de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio. Brasília, DF. 1875. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html>. Acesso em: 10 de janeiro de 2020.

BRASIL. Decreto 3.346 de 1887. Estabelece regras para o registro de marcas de fabrica e de commercio. Brasília, DF. 1887. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dpl/DPL3346-1887.htm. Acesso em: 10 de fevereiro de 2019.

BRASIL. Decreto 916, de 24 de outubro de 1890. Crêa o registro de firmas ou razões commerciae. RJ. 1890. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-916-24-outubro-1890-499250-publicacaooriginal-1-pe.html>
Acesso em: 02 de março de 2020.

BRASIL. Decreto 1.236 de 1904. Modifica o decreto n. 3346, de 14 de outubro de 1887. RJ. 1904. Disponível em: <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:decreto:1904-09-24;1236> . Acesso em: 10 de fevereiro de 2019.

BRASIL. Decreto 16.264 de 1923. Crêa a Directoria Geral da Propriedade Industrial. RJ. 1923. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 10 de novembro de 2019.

BRASIL. Decreto 22.989, de 26 de julho de 1933. Aprova o regulamento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providencias. RJ. 1933. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22989-26-julho-1933-498434-publicacaooriginal-80253-pe.html>.
Acesso em: 02 de março de 2020.

BRASIL. Decreto 24.507, de 29 de junho de 1934. Approva o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro do nome commercial e do título de estabelecimentos e para a repressão á concorrência desleal, e dá outras providencias. RJ. 1934.
Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24507-29-junho-1934-498477-publicacaooriginal-1-pe.html>
Acesso em: 02 de março de 2020.

BRASIL. Decreto 7.903, de 27 de agosto de 1945. Código da Propriedade Industrial. RJ. 1945. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24507-29-junho-1934-498477-publicacaooriginal-1-pe.html>
Acesso em: 22 de março de 2020.

BRASIL. Decreto 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. DF. 1970. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5648.htm
Acesso em: 22 de março de 2020.

BRASIL. Lei nº 556, de 25 de junho de 1850. Código Comercial. RJ. 1850. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim556.htm
Acesso em: 25 de maio de 2020.

BRASIL. Lei nº 4.726, de 13 de julho de 1965. Dispõe sobre os Serviços do Registro do Comércio e Atividades afins, e dá outras providências. DF. 1965. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4726.htm
Acesso em: 25 de julho de 2020.

BRASIL. Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994. Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências. DF. 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8934.htm
Acesso em: 15 de novembro de 2020.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm
Acesso em: 15 de novembro de 2020.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, DF. 2002. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=247357&filename.
Acesso em: 28 de setembro de 2020.

CAMPINHO, Sérgio. O direito de empresa à luz do novo Código Civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p.319.

CAMPINHO, Sérgio. O Direito de Empresa à luz do Novo Código Civil, 1ª Ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. pp. 381 – 385.

CELSO, Affonso. Marcas industriaes e nome commercial. Rio de Janeiro: IN, 1888. p. 16.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. Os rumos do conflito entre o nome empresarial e a marca no direito brasileiro. Revista UNIFESO – Humanas e Sociais, v.1, n.1, p.113, 2014

Cf. G .H. C. BODENHAUSEN, in Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, BIRPI, 1968. P.134.

CORAZZA, Gentil; FONSECA, Pedro Cezar Dutra. A Junta comercial no contexto da economia do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: UFRGS, 2003, página 82.

COELHO, Fábio. Novo Manual de Direito Comercial [Direito de Empresa] - Ed. 2020. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020, página 96.

CERQUEIRA, João da Gama Tratado da Propriedade Industrial (atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa), Lumen Juris, 2010, vol. I. p.45-52; 318; 365; 449.

CERQUEIRA, João da Gama, “Tratado da Propriedade Industrial”, Volume II, Editora RT, 1982, p. 758; 779.

CERQUEIRA. João da Gama Tratado da Propriedade Industrial, vol. II. Tomo II. 3ª Ed. Atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012, p. 254.

COELHO, Fábio. Capítulo 3. Registro de Empresa - Primeira Parte - Teoria Geral do Direito Comercial In: COELHO, Fábio. Novo Manual de Direito Comercial - Edição 2018. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2018. Disponível em: <https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1153093599/novo-manual-de-direito-comercial-edicao-2018>. Acesso em: 27 de Junho de 2021.

CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS – CUP. Convenção da União de Paris. Revisão de Estocolmo. 1967. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf> Acesso em: 04 jul. 2020.

DI PIETRO, Mara Sylvia Zanela. Direito Administrativo. 10. ed. São Paulo: Atlas, 1999.pág. 67

DOMINGUES, Douglas Gabriel. A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988, Pág. 69 revista forense – vol. 304.

PASSOS, Edilenice; LIMA, João Alberto. Memória Legislativa do Código Civil. Brasília : Senado Federal, 2012. Pagina 17

FERRARA JÚNIOR, Francesco. Teoria Jurídica de la hacienda mercantil.Traduccion por José Maria Navas. Madrid: Revista de derecho privado, 1950, p. 69.

GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de Empresa. Comentários aos artigos 966 a 1195 do Código Civil. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, Página 665.

GOYOS, Junior Durval, A OMC e os Tratados da Rodada Uruguai, São Paulo: Observador Legal, 1994., p. 137.

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNIÃO EUROPÉIA - EUIPO. Alicante, Espanha 2021 .Disponível em: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/trade-mark>. Acessado em: 25 de março de 2020

KOTLER, P. Administração de Marketing. São Paulo: Atlas, p.393. 1998.

LEONARDOS, Gabriel Francisco. A proteção ao nome empresarial. Propriedade Intelectual: Sinais distintivos e a tutela judicial e administrativa. Série GVlaw , 2007 - , Pág. 136; 153, editora Saraiva.

LEONARDOS, Luiz, Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais. Revista da ABPI0 nº 41 –Jul/Ago 1999. P.38-41.

LOPES, José Reinaldo de Lima. A formação do direito comercial brasileiro. a criação dos tribunais de comércio do Império. Cadernos Direito FVG, São Paulo, v.4, n.6, p.16-17, 2007.

MAMEDE gladstone. Direito empresarial brasileiro. Empresa e atuação empresarial. V.1. são Paulo: atlas, 2004. P.101.

MANUAL DE MARCAS INPI. 2019.Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#2-O-que-%C3%A9-marca>. Acessado em: 15 de fevereiro de 2021.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. Pág 89.

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Elementos de direito administrativo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1991, p. 230.

MENDONÇA, CARVALHO DE J. X. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. 6ª Ed. Freitas Bastos S/A, Rio de Janeiro: 1957, p. 174, nota 4.

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1963. v.5. p.5; 174; 215; 237.)

MUZZI, Fernando Cortes. Interpretação e aplicação das leis e atos referentes ao registro do comércio: instruções normativas do diretor geral do DNRC. Tabulae, Vol. 21 no. 16 p. 91 a 103. Set. 1987.

NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 143.

OQUENDO, Felipe Barros. O nome empresarial no ordenamento jurídico brasileiro: evolução legislativa e perspectivas. IDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.279 a 310 Out/2014, pag. 296.

PIERANGELI, José Henrique. Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2003, página 16.

PONTES DE MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais; 1983; v. 17.p.7; 121.

PONTES DE MIRANDA, pontes de. Tratado de Direito privado – tomo XVII: são Paulo: ed revista dos tribunais, 1983. Conceito de título de estabelecimento e de insígnias. Apud BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre títulos de estabelecimento. Revista da ABPI0 nº 115 – Nov/Dez 2011.

PROPRIEDADE INDUSTIRAL NO BRASIL, 50 ANOS DE HISTÓRIA, São Paulo, CEPEC, 1998.

Disponível em: <http://www.abapi.org.br/abapi2014/livros/abapi50anos0.pdf>.

Acesso em: 25 de março de 2021.

REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p 37.

REDESIM. Alterações com viabilidade: passos para alterações cadastrais com viabilidade. Redesim, 2020. Disponível em: <http://antigo.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/orientacoes/alteracoes-com-viabilidade>. Acessado em: 25 de março de 2021

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. V. I, 26ª Ed. São Paulo, Saraiva, 2005, página 145.

ABPI. RESOLUÇÃO DA ABPI. Proteção ao nome de empresa. Revista da ABPI nº 39 – 1999. P.49.

SÁ, Djanira Maria Radamés de. Duplo grau de jurisdição: Conteúdo e Alcance Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1999. Pág 88.

SANTOS, Fabrício Barroso dos. "O início da industrialização brasileira"; *Brasil Escola*. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/historiab/industrializacao-brasileira.htm>. Acesso em 12 de janeiro de 2021.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas. Saraiva, 2013, p. 49-51.

SCHMIDT, LÉLIO DENÍCOLI. Revista da associação brasileira da propriedade intelectual. Ação de adjudicação e os direitos de preferência ao registro de marca. Rio de Janeiro: ABPI, nº 31, 1997, p.04.

SCHMIDT, Lélío Denicoli Schmidt. Registro da marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Comercial. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/225/edicao-1/registro-da-marca>. Acesso em 24 de abril de 2020.

Silveira, Newton. A proteção do nome comercial. IBPI. Disponível em: <https://ibpi.org.br/a-protecao-do-nome-comercial/>. Acesso em: 27 de março de 2021.

SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, Lei 9.279/96. São Paulo: RT, 1997. P14-15.

SOARES, José Carlos Tinoco. Nome comercial versus marca. Propriedade imaterial: direitos autorais, propriedade indústria e bens de personalidade; Eliane Yachoub Abrão (org) São Paulo: SENAC. 2006. Páginas 27.

STEPEHN LADAS, LA PROTECION INTERNACIONALE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (PARIS: E. DE BOCCARD, 1933). P722-723. APUD TINOCO SOARES, José Carlos. Nome comercial versus marca. Propriedade imaterial: direitos autorais, propriedade indústria e bens de personalidade; Eliane Yachoub Abrão (org) São Paulo: SENAC. 2006. Páginas 40.

ULHOA, Fábio. *Curso de Direito Comercial*, volume 1. São Paulo: Saraiva, 2009. P.177-186.

ULHOA, Fábio Coelho. **Capítulo 3. Registro de Empresa - Primeira Parte - Teoria Geral do Direito Comercial** In: COELHO, Fábio. **Novo Manual de Direito Comercial - Edição 2018**. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2018. Disponível em: <https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1153093599/novo-manual-de-direito-comercial-edicao-2018>. Acesso em: 27 de Junho de 2021.

ULHOA, Fábio Coelho. **Novo Manual de Direito Comercial [Direito de Empresa] - Ed. 2020**. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020 (página 96)

VALERI, Giuseppe. *Manuale di diritto commerciale*. Firenze: Casa Editrice Dottore Carlo Cya, 1950, v. II, p. 30. tradução livre de "locale in cui é esercitata e viene a contatto immediato col pubblico l'attività dell'imprenditore"

VASCONCELOS, Justino. Das firmas e denominações comerciais. Rio de Janeiro: Forense, 1957. p.23; 241.