

CONFLITO ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL A LUZ DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – LPI

RESUMO: O presente artigo tem por finalidade demonstrar o conflito entre Marca e Nome Empresarial e propor uma solução adequada ao caso, quanto ao exame de mérito dos pedidos de registro de marca requeridos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Autarquia Federal responsável pelo registro de marcas e patentes no Brasil, pois, ao requerer o registro de uma marca, o empresário está sujeito ao conflito entre esses dois Institutos a luz da Lei da Propriedade Industrial – LPI, portanto, se indaga: Como resolver o conflito entre Marca e Nome Empresarial, em razão da interpretação literal do Artigo 124, inciso “V”, da Lei da Propriedade Industrial – LPI, no exame de mérito nos pedidos de registro de marca junto ao INPI? A resposta poderá ser verificada pelo método de pesquisa teórica aplicada a este artigo, que é a histórica comparativa, bibliográfica, jurisprudencial e legislativa, eis que, serão demonstradas, ao logo do artigo, tanto a evolução histórica doutrinária e a jurisprudencial, servindo de base para uma fundamentação e argumentação consistente, para adequação a solução do conflito entre Marca e Nome Empresarial, e, por fim, sugerindo a alteração do inciso “V”, do artigo 124 da LPI, como forma de torná-lo adequado com o Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996 e ao artigo 1.166 e parágrafo único, do Código Civil de 2002.

Palavras-chave: Direito Empresarial. Marca. Nome Empresarial. Conflito. Propriedade Industrial.

ABSTRACT: The present paper has the purpose demonstrating the conflict between Trademark and trade name and proposing an adequate solution to the case, as regards the examination of the merits of the trademark applications filed with the National Institute of Industrial Property - INPI, Federal Autarchy responsible for the registration of trademarks and patents in Brazil, because, when applying for the registration of a trademark, the businessman is subject to the conflict between these two Institutes in light of the Law of Industrial Property - LPI, therefore, asks: How to resolve the conflict between Brand and Company Name, Due to the literal interpretation of Article 124, item "V", of the Industrial Property Law - LPI, in the examination of merit in the applications for trademark registration with the INPI? The answer can be verified in the methodology of research applied to this paper, which is the historical comparative, hence, will be demonstrated, at the time of work, both historical doctrinal evolution and jurisprudence, serving as the basis for a reasoning and consistent argument, For the resolution of the conflict between the Trademark and Company Name, and, finally, suggesting the amendment of item "V", of article 124 of the LPI, as a way to make it adequate with Decree No. 1,800, of January 30, 1996 and article 1,166 and sole paragraph of the Civil Code of 2002.

Keywords: Business Law. Trademark. Trade Name. Conflict. Industrial Property.

1 INTRODUÇÃO

A atividade empresarial é a relação entre a circulação dos fatores de produção de capital, mão-de-obra, insumo e tecnologia, com aqueles que dependem desses fatores. Sob a ótica econômica, a atividade empresarial nada mais é que a combinação desses fatores, com o intuito de obter um resultado econômico positivo, ou seja, lucro.

Assim, para o exercício legal de uma atividade empresarial, os empresários estão sujeitos, a priori, às seguintes obrigações: a) registrar-se na Junta Comercial do Estado ou do Distrito Federal, antes de iniciar a exploração de sua atividade empresarial; b) manter a escrituração regular de seus negócios; e, c) levantar demonstrações contábeis periódicas.

Por outro lado, apesar da não obrigatoriedade, porém, de suma importância, temos o registro de “Marca”, que confere ao seu titular, o uso exclusivo em todo território nacional, por um prazo de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos.

Entretanto, ao requerer o registro de uma marca, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Autarquia Federal responsável pelo registro de marcas e patentes no Brasil, o empresário está sujeito ao conflito entre “Marca” e “Nome Empresarial” a luz da Lei da Propriedade Industrial - LPI.

Isto posto, indaga-se: Como resolver o conflito entre Marca e Nome Empresarial, em razão da interpretação literal do Artigo 124, inciso “V”, da Lei da Propriedade Industrial – LPI (BRASIL, 1996), no exame de mérito nos pedidos de registro de marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI?

Portanto, se faz necessária uma análise aprofundada, interdisciplinar, passando pelo Direito Constitucional, Direito Civil e Direito Empresarial, para a resolução do conflito entre Marca e Nome Empresarial, principalmente no exame de mérito nos pedidos administrativos de registro de marca, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, quando da aplicação do Artigo 124, inciso “V”, da Lei da Propriedade Industrial – LPI (BRASIL, 1996).

Por conseguinte, este artigo tem por finalidade demonstrar o conflito entre “Marca” e “Nome Empresarial” e propor uma solução adequada ao caso, quando do exame de mérito dos pedidos de registro de marca, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, considerando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do País.

Nesse sentido, para alcançar os resultados necessários para propor a solução adequada ao conflito, como objetivos específicos, temos a análise da ordenação jurídica de cada instituto, Marca e Nome Empresarial, na Constituição Federal, Leis Ordinárias e Tratado Internacional; a demonstração da evolução do entendimento jurisprudencial, quanto ao conflito entre Marca e Nome Empresarial; e, a alternativa apontada para a solução do conflito, quanto a análise dos pedidos de registro de marca, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, na fase de exame de mérito para a concessão ou não de Marca que conflita com Nome Empresarial, a luz da Lei da Propriedade Industrial – LPI.

A relevância jurídica é a necessidade da modificação da Lei da Propriedade Industrial – LPI, vigente, com o intuito de atender as delimitações territoriais entre “Marca” e “Nome Empresarial”, pois, esse conflito acaba sendo decidido nos Tribunais Superiores. A doutrina é divergente sobre o tema, entretanto, as jurisprudências apontam para uma evolução quanto à delimitação territorial entre esses dois institutos. No campo social, é imprescindível essa resolução de conflito, para que as pessoas jurídicas de Direito Privado tenham segurança jurídica, quando requerem o registro de suas marcas, para investirem na sua divulgação, por meio da publicidade e propaganda, sem a preocupação de perdê-las diante de uma lacuna na legislação.

Os métodos de pesquisa aplicados a este trabalho teórico, é a histórica comparativa, eis que, serão demonstradas, ao logo do artigo, tanto a evolução histórica doutrinária e a jurisprudencial, servindo de base para uma fundamentação e argumentação consistente.

O presente artigo será desenvolvido, mediante pesquisas de elementos indicadores do conflito entre Marca e Nome Empresarial, na legislação pertinente a propriedade industrial, nas correntes doutrinárias, por meio de bibliografias sobre o tema e nas jurisprudências pesquisadas, quanto ao tratamento dado à matéria pelos nossos tribunais.

2 MARCA E NOME EMPRESARIAL: NOÇÕES GERAIS

Como colocado no introito do artigo, para o exercício da atividade empresarial, o empresário está sujeito a obrigações que envolvem uma série de institutos jurídicos, dos quais se destaca o registro empresarial a cargo do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC, órgão federal integrante do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que por meio das Juntas Comerciais dos Estados ou do Distrito Federal, realiza o arquivamento dos atos constitutivos empresariais e, conseqüentemente, a adoção do “Nome Empresarial”, que poderá conter ou não elementos característicos e diferenciadores, que serão objeto desse estudo.

Quanto à “Marca”, apesar da sua importância, não há obrigatoriedade do seu registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, responsável pelo registro de marcas no Brasil. Entretanto, a ausência desta proteção, poderá acarretar problemas futuros e até a possibilidade de abstenção de seu uso.

Isto posto, para um melhor entendimento desses dois institutos será necessário defini-los, conhecer as suas proteções no ordenamento jurídico, suas funções jurídicas, as suas limitações territoriais e os conflitos existentes.

2.1 DEFINIÇÃO DE MARCA E NOME EMPRESARIAL

Na simples definição de Newton Silveira, o até então Nome Comercial “É o nome que o comerciante adotou para o comércio e que consta no contrato ou estatuto das sociedades comerciais” (SILVEIRA, 1996, p. 17). Porém, essa definição, com o advento da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e da entrada da vigência do Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002), o Nome Empresarial, que era determinado por Legislações especiais e a sua formação disciplinada pela Instrução Normativa nº 53, de 06 de março de 1996 (BRASIL, 1996), do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC, a sua forma de proteção passou a ser regrada de forma diferenciada, inclusive com a sua divisão em duas espécies, conforme preleciona Fábio Ulhoa Coelho:

Quando se trata de empresário individual, o nome empresarial pode não coincidir com o civil; e, mesmo quando coincidentes, tem o nome civil e o empresarial naturezas diversas. A pessoa jurídica empresária, por sua vez, não tem outro nome além do empresarial. O Código Civil reconhece no nome, civil ou empresarial, a manifestação de um direito da personalidade da pessoa física ou jurídica (arts. 16, 52 e 1.164) [...]. O direito contempla duas espécies de nome empresarial: a firma e a denominação. No linguajar cotidiano do comércio, firma tem o sentido de sociedade ou de empresa,

mas, no rigor da técnica jurídica, essa expressão é reservada para uma das espécies de nome empresarial.

A firma e a denominação se distinguem em dois planos, a saber: quanto à estrutura, ou seja, aos elementos linguísticos que podem ter por base; e quanto à função, isto é, a utilização que se pode imprimir ao nome empresarial.

[...] No tocante à estrutura, a firma só pode ter por base nome civil, do empresário individual ou do sócio da sociedade empresária. O núcleo do nome empresarial dessa espécie será sempre um ou mais nomes civis. Já a denominação social deve designar do objeto da empresa e pode adotar por base nome civil ou qualquer outra expressão linguística (que a doutrina costuma chamar de elemento fantasia). Assim, “A. Silva & Pereira Cosméticos Ltda.” é exemplo de nome empresarial baseado em nomes civis; já “Alvorada Cosméticos Ltda.” é nome empresarial baseado em elemento fantasia. (COELHO, 2011, p. 98-99)

Em síntese pode-se dizer que o Nome Empresarial é aquele adotado pela pessoa física ou jurídica, para identificar o exercício empresarial.

Ressalte-se que o Nome Empresarial, obrigatoriamente, respeitará os princípios da veracidade, não pode conter dados inverídicos, e, o da novidade, deve ser diferente dos já existentes, nos termos da legislação sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e da normativa instituída pelo Departamento Nacional de Registro no Comércio – DNRC.

A Marca, por seu turno, nas palavras do Tradadista João da Gama Cerqueira é “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” (CERQUEIRA, 2010, p. 253).

Carvalho de Mendonça, em sua obra “Tratado de Direito Comercial Brasileiro”, nos brinda com uma definição mais precisa:

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 artigo de que são resultado. (MENDONÇA, 1955, p. 215)

A Lei da Propriedade Industrial – LPI, em seu artigo 122, prevê que “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” (BRASIL, 1996). Então, temos que a marca é todo sinal visualmente perceptível que visa distinguir um produto, um determinado serviço ou nominar um estabelecimento comercial, de outros existentes no mercado, com o fito de possibilitar ao consumidor eleger aqueles de sua predileção.

Cabe salientar que a marca não está restrita apenas para uma função distintiva, que é a sua fundamental característica, mas também pode indicar a origem de um produto ou a sua procedência; a indicação de qualidade atribuída pelo consumidor, diante de uma determinada marca; função econômica, traduzida pela intensidade e amplitude de sua penetração no campo de consumo; e, por fim, Função publicitária, que tem o condão de promover ou difundir um produto ou serviço.

A Marca, tal qual, o Nome Empresarial, deve atender a princípios, quais sejam: da territorialidade, especialidade ou especificidade, e veracidade. O da territorialidade define que a marca terá seus limites de proteção em todo território nacional; o da especialidade que restringe o uso da marca à atividade empresarial, salvo se esta for reconhecida notoriamente; e, o da veracidade que visa atestar a origem da marca, não induzido a erro a respeito da sua origem ou procedência.

Dessa forma, e nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho, as diferenças entre Nome Empresarial e Marca é que:

O nome empresarial e a marca se reportam a diferentes “objetos semânticos”. O primeiro identifica o sujeito de direito (o empresário, pessoa física ou jurídica), enquanto a marca identifica, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. Sob o ponto de vista econômico e mercadológico, é oportuno e vantajoso adotar-se, nos dois designativos, o mesmo núcleo linguístico. Assim, o Banco Itaú S/A é o nome empresarial que identifica o sujeito de direito titular da marca de serviços bancários Itaú. Para o direito, no entanto, é irrelevante se há ou não identidade linguística. A proteção dispensada a cada designativo será a prevista no correspondente regime jurídico. São quatro as diferenças entre esses regimes: a) órgão registrário; b) âmbito territorial da tutela; c) âmbito material; d) âmbito temporal. (COELHO, 2012, p. 98-271)

Em suma, o Nome Empresarial, em sentido amplo, tem o escopo de identificar o empresário no seu exercício empresarial, quanto que a marca, visa identificar um produto, prestação de serviço ou estabelecimento comercial.

2.2 DO TRATADO INTERNACIONAL – CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS – CUP (DECRETO Nº 75.572, DE 8 DE ABRIL DE 1975)

A nossa República Federativa do Brasil é signatária de diversos acordos internacionais, sendo um deles a Convenção da União de Paris – CUP, que trata sobre a proteção à propriedade industrial, ocorrida na Conferência de Paris em 1880.

A promulgação da Convenção da União de Paris – CUP, revisão de Estocolmo de 1967, se deu por meio do Decreto nº 75.572/75 (BRASIL, 1975) e ratificado pelo Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992 (BRASIL, 1992), que assim dispõe no Artigo 1, item 2, daquele, *ut infra*:

A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

Especificamente quanto à proteção ao Nome Comercial, o citado Decreto, em seu artigo 8º, reza 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” (BRASIL, 1975).

Desta feita, temos que o Nome Empresarial, além de ter sua proteção na Constituição Federal de 1988 e em Lei ordinária, há também uma proteção internacional, por meio da CUP, o que possibilita uma amplitude maior de conflitos com a Marca.

Em via de mão dupla, por força do tratado ratificado pelo Brasil e, independentemente da forma conceitual adotada por outros países signatários deste, o nome empresarial oriundo do estrangeiro será protegido no Brasil, quanto que, aquele originado em nossa pátria terá proteção assegurada no exterior.

Destarte, inicialmente será necessário conhecer os sistemas de proteções no Brasil do Nome Empresarial e da Marca, e suas respectivas limitações, para posteriormente tratarmos do conflito propriamente dito, que é o objeto principal do referido estudo.

2.3 A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO NOME EMPRESARIAL E A PROPRIEDADE DA MARCA

A proteção ao Nome Empresarial e a propriedade da Marca estão previstas na nossa Carta Magna, precisamente no título dos Direitos e Garantias Fundamentais e no capítulo destinado aos direitos e deveres individuais e coletivos, *ut infra*:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. (BRASIL, 1988)

Como se vê, a norma constitucional dirigida ao legislador determina a este, quando dispõe “a lei assegurará...”, a criação do mecanismo jurídico para a proteção tanto do Nome Empresarial, quanto para às Marcas, o que deixa claro que esses direitos não derivam diretamente da nossa Carta Magna e sim das leis ordinárias, que no caso em tela se traduzem pelos respectivos Código Civil – CC de 2002 (BRASIL, 2002) e a Lei da Propriedade Industrial – LPI (BRASIL, 1996).

O Código Civil – CC de 2002, no seu artigo 1.155, dispõe sobre o “Nome Empresarial”, senão vejamos:

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

Como disposto anteriormente, o “Nome Empresarial” serve para identificar o tipo jurídico das empresas nos documentos que as regem, sendo estes de constituição ou de alterações diversas, bem como, a sua publicidade perante a sociedade.

Quanto à marca, o artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial – LPI assim reza: “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” (BRASIL, 1996).

Dessa forma, apesar da proteção ao Nome Empresarial e a propriedade das Marcas estarem previstas na Constituição Federal e regulamentadas por leis ordinárias, distinguindo as suas formas de proteções, os conflitos existentes entre esses dois institutos jurídicos, não deixam de existir, como veremos adiante.

2.4 SISTEMAS DE PROTEÇÃO E LIMITAÇÕES DO NOME EMPRESARIAL E MARCA

A Lei nº 8.934/94 que “Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins” (BRASIL, 1994), destaca em seu artigo 33: “A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações.”

Esta lei é regulamentada pelo Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, que dispõe no artigo 61, *ut infra*:

A proteção ao nome empresarial, a cargo das Juntas Comerciais, decorre automaticamente, da declaração de firma mercantil individual, do ato constitutivo de sociedade mercantil ou de alterações desses atos que impliquem mudança de nome. (BRASIL, 1996)

Contudo, a proteção ao Nome Empresarial, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 61, é limitada, quando determina que “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.”, salvo quando há extensão dessa proteção, nos termos do parágrafo segundo:

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)

Sobre o tema Marcelo Augusto Scudeler discorre:

Considerando que o nome empresarial é oficializado na Junta Comercial em que o comerciante está estabelecido, tal situação, na ordem prática, traz uma série de problemas, na medida em que não existe um banco de dados em comum entre as diversas Juntas Comerciais Estaduais. Neste contexto, como parece evidente, possibilita-se a existência de diversas empresas com denominações idênticas. Para diminuir – mas não encerrar – essa situação, em 30 de janeiro de 1996, através do Decreto nº 1.800, foi facultado ao comerciante estender a proteção do seu nome empresarial para todas as unidades da Federal. (SCUDELER, 2008, p. 133-134)

Do exposto, apesar da proteção ao Nome Empresarial estar definida na nossa Carta Magna e nas legislações infraconstitucionais citadas, a sua regulamentação também está prevista nos artigos 1.155 a 1.168 do Código Civil de 2002, com destaque para o artigo 1.166, que assim dispõe:

A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. (BRASIL, 2002)

Maria Helena Diniz, sobre a inscrição do empresário e a exclusividade sobre o Nome Empresarial, contida no artigo 1.166 do Código Civil de 2002, comenta que:

Garantia do uso exclusivo do nome empresarial. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas (RT, 689:153; JSTJ, 30:162), bem como as respectivas averbações, no registro próprio, assegura, ante o princípio da novidade, a exclusividade do uso de seu nome empresarial nos limites do respectivo Estado e, também, em todo território nacional, apenas se houver registro na forma da lei especial. Com isso, impede-se que outra sociedade ou empresário use a mesma firma, que é tutelada juridicamente. Tutela-se o nome empresarial, que passa a ter exclusividade no âmbito do Estado em que se efetivou o registro (p. ex., se a sociedade registrar-se no Paraná com a firma “x”, nada impede que outra empresa se inscreva sob a firma “x” no Ceará) e somente em todo território brasileiro, havendo registro especial unificado de abrangência nacional, que ainda não foi regulamentado. Urge esclarecer que a inscrição e a averbação em registro próprio não garante o direito ao uso exclusivo do nome empresarial fora dos limites da unidade federativa em que foram feitas. A exclusividade do nome empresarial em todo território brasileiro (enquanto não advier a regulamentação do registro especial unificado) operar-se-á se requerida for à Junta Comercial de cada Estado da Federação (IN do DNRC n. 104/2007, art. 11, §§ 1º e 2º) ou, como prefere alguns autores, no INPI. Com o deferimento desse requerimento o titular do nome empresarial poderá defender judicial ou administrativamente seu uso indevido em qualquer parte do território nacional. (DINIZ, 2010, p. 800)

Portanto, a proteção ao Nome Empresarial e seu uso exclusivo está restrito ao Estado da Federação onde o empresário constituiu e arquivou seus atos constitutivos perante a Junta Comercial, entretanto, a extensão para todo território nacional, está sujeita ao seu requerimento na forma da lei especial.

Quanto à proteção à marca, apesar da não obrigatoriedade do seu registro, a sua ausência poderá acarretar problemas futuros diversos e, somente o interesse do industrial, comerciante ou do prestador de serviços, não são suficientes, para protegê-la, havendo a necessidade do amparo estatal, como preleciona o emérito João da Gama Cerqueira:

Mas o esforço, a inteligência, o artigo dos industriais e comerciantes, empregados no aperfeiçoamento de seus produtos e na consolidação de seus créditos profissionais seriam inteiramente frustrados, se não os amparasse e protegesse o Estado, pondo-os a coberto da concorrência desleal que pessoas menos escrupulosas poderiam exercer contra seus interesses, aproveitando-se do renome das marcas mais conhecidas e da confiança imposta aos consumidores, para usufruir, na sombra o fruto do artigo alheio. Por outro lado, o público ver-se-ia iludido na sua boa-fé, expondo-se a adquirir mercadorias de qualidade inferior ou, pelo menos, diferentes das que desejasse, se não pudesse ter certeza da legitimidade da marca que está habituado a procurar. Daí a proteção que a lei dispensa às marcas industriais, proteção que compreende a garantia

do seu uso exclusivo e, como consequência, a repressão às contrafações. (CERQUEIRA, 1946, p. 346)

Nesse sentido, inicialmente cabe esclarecer que o Brasil adotou o sistema atributivo do direito, ou seja, a propriedade e o seu uso exclusivo somente são adquiridos pelo registro validamente expedido nos termos do artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial – LPI, *ut infra*:

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)

Todavia, para aquisição do direito de uso exclusivo de uma marca, se faz necessário preencher os requisitos legais, como observa José Carlos Tinoco Soares:

A propriedade e uso exclusivo adquire-se pelo “registro”, porém, para que este seja outorgado, é indispensável que o interessado preencha todos os requisitos legais, ou seja, o depósito, a publicação em órgão oficial para que todos dela tenham conhecimento e possam apresentar suas oposições, a submissão ao exame formal e de anterioridade e a decisão final. Essa propriedade, no entanto, permanece atingível mediante ação anulatória do registro até decorrer o prazo de prescrição. Findo o qual e da mesma ninguém se manifestando contrariamente o direito de propriedade se consolidada de maneira inatacável. (SOARES, 2000, p. 91)

Além de preencher os requisitos legais, a marca deve ser constituída de cunho distintivo, novidade, veracidade e caráter lícito. O cunho distintivo da marca, como já visto, que é a sua fundamental característica, tem a função de distingui-la dentre outras existentes no mercado.

Quanto à novidade, João da Gama Cerqueira cita que “a novidade da marca é relativa, bastando, para considerar-se nova, que a marca não seja ainda usada para assinalar produtos idênticos e semelhantes.” (CERQUEIRA, 1994, p. 778). A veracidade, por sua vez, visa proteger o consumidor, como afirma Carvalho de Mendonça:

[...] em instrumento de fraude, se o titular a usasse visando enganar o público sobre a origem ou a qualidade do produto, que assinalasse. Para evitar tão má aplicação, exige-se a sua veracidade. (MENDONÇA, 1934, p. 264)

Por fim, o caráter lícito visa que a marca não deve ofender a moral e os bons costumes.

Quanto ao prazo de duração, diferentemente do Nome Empresarial que não tem prazo determinado, ou seja, coincide com a duração da atividade empresarial, a Marca, por seu turno, tem prazo de duração decenal, prorrogáveis por prazos iguais e sucessivos, segundo o artigo 133 da Lei da Propriedade Industrial – LPI, *ut infra*: “O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.” (BRASIL, 1996).

O registro da Marca, nos termos do artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial – LPI, é outorgado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, *ut infra*:

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)

Entretanto, a registrabilidade de uma marca obedece a critérios legais da Lei infraconstitucional, seguidos das diretrizes trazidas no Manual de Marcas.

Ao contrário do Nome Empresarial, onde a proteção decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos na Junta Comercial do respectivo Estado da Federação ou no Distrito Federal, a Marca, para a sua concessão, segue um procedimento administrativo moroso, levando anos para a expedição do Certificado de Registro de Marca.

É o que acontece no INPI, que leva em torno de 30 (trinta) meses, aproximadamente, da data do requerimento até a concessão, para analisar e conceder um pedido de registro de marca, quando este não sofre nenhuma intervenção de terceiros, tal como, uma oposição administrativa, que, ocorrendo, elevará o tempo de tramitação para mais de cinco anos.

3 CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA (CRITÉRIOS PARA A RESOLUÇÃO DA COLIDÊNCIA)

Para que se possa propor critérios para a resolução da colidência entre “Marca” e “Nome Empresarial”, é salutar que haja uma análise nos princípios que regem esses dois institutos, do posicionamento doutrinário e da evolução jurisprudencial sobre o tema.

No tocante aos princípios fundamentais sobre “Marca”, temos o da Territorialidade, Especialidade e Sistema Atributivo. O Princípio da Territorialidade está consagrado no artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial – LPI, *ut infra*:

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)

Nota-se que, no referido dispositivo legal, o Estado confere ao titular do registro de marca o seu uso exclusivo nos limites territoriais do país, ou seja, somente nesse espaço físico é reconhecido o direito de exclusividade.

Quanto ao Princípio da Especialidade, apesar de não estar explícito, podemos extraí-lo da interpretação do artigo 128, §1º da Lei da Propriedade Industrial – LPI, *ut infra*:

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e 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)

Assim, temos que a proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços equivalentes aos objetivos sociais do requerente de pedido de registro de marca, para que haja distinção entre aqueles idênticos e similares de origem diversa, originando o Princípio da Especialidade das Marcas.

E por fim, o Princípio do Sistema Atributivo de Direito, ou seja, a propriedade e o uso exclusivo da marca são adquiridos pelo registro validamente concedido, conforme preleciona o artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial, *ut infra*:

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)

Dessa forma, temos que a propriedade sobre o registro de uma “Marca” é conferida após o trâmite processual administrativo, concomitantemente, com o seu o seu exame de mérito, pois o simples pedido de registro de marca em andamento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI atribui ao requerente apenas uma expectativa de direito.

E quanto aos Princípios que regem o “Nome Empresarial”, temos o da Veracidade e o da Novidade, insculpidos no artigo 34 da Lei nº 8.934/94 que Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins: “O nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade.” (BRASIL, 1994).

Marcelo Augusto Scudeler define a “veracidade” como:

Exige-se a “veracidade” do nome, não sendo lícito à empresa identificar-se perante a sociedade com elementos que não condizem com sua realidade fática; desse modo, não poderá denominar-se como “metalúrgica”, por exemplo, quando, na realidade, trata-se de uma indústria de confecção. Assim dizendo, os elementos que compõem o nome não podem referir-se a uma falsa indicação de atividade. Isso não significa dizer, todavia, que o empresário não poderá valer-se de elementos fantasiosos para a sua criação. (SCUDELER, 2008, p. 131)

No tocante a “novidade” o autor acima destaca:

Exige-se, ainda, que o nome comercial seja revestido de “novidade”, significando dizer que deverá ser diferente, distinto, de outros já existentes. Nesse sentido, cita-se a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão que manteve a decisão de condenar a abstenção do uso do nome e da marca SONITEL, em virtude da anterior existência da marca SONY, argumentando que “nos casos dos autos a semelhança dos nomes SONY, marca registrada como notória, e SONITEL (Sonitel Telecomunicações Ltda. Me) não reclama, por motivos de fácil lógicas inferências, meios de prova diferentes e superiores aos colocados no processo. Chega a constituir fato incontroverso, a não suscitar dúvidas, independentemente dos efeitos emergentes da revelia”. (SCUDELER, 2008, p. 131)

Além desses dois princípios fundamentais que regem o “Nome Empresarial”, há outros que são preponderantes, como, por exemplo, o da territorialidade, que está explícito no artigo 1.166 do Código Civil de 2002, *ut infra*:

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)

Nota-se que, a “Marca” e o “Nome Empresarial”, têm em comum o Princípio da Territorialidade e, diante disso é que temos os conflitos entre esses dois institutos, originando divergências doutrinárias e jurisprudenciais diversas sobre o tema, é o que passamos a contemplar.

3.1 DA DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA

Diante das divergências oriundas do Princípio da Territorialidade, quanto à interpretação das legislações e do tratado internacional, colacionamos as posições doutrinárias sobre o tema, iniciando pelo tratamento isonômico entre marca e nome comercial apresentada pelo Emérito tratadista João da Gama Cerqueira em sua obra intitulada Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos:

A Lei 9.279/96, ao consagrar no art. 124 que não são registráveis como marca reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos, confere ao nome comercial e à marca o mesmo tratamento aplicável à verificação de conflito entre marcas. (CERQUEIRA, 2001, p. 123)

Em sentido oposto, Newton Silveira entende que a exclusividade do nome comercial é ampla, podendo impedir que terceiros o usem como marca em atividades distintas, senão vejamos:

Por outro lado, o nome comercial encontra sua proteção não restrita ao ramo de atividade. Assim, não deve ser permitida a coexistência de nomes comerciais idênticos ou muito semelhantes, mesmo para ramos de indústria e comércio diversos. Ora, se a exclusividade sobre o nome comercial não está restrita a classes, podendo seu titular impedir que outro o utilize como tal, é decorrência necessária que poderá também impedir que terceiros o utilizem como marca em qualquer ramo. A possibilidade de confusão é evidente e a marca não deixa de ser um aspecto do nome comercial em sentido objetivo, ou seja, o nome como é conhecido pelo público o industrial ou comerciante. (SILVEIRA, 1996, p. 18)

Em outra análise mais contemporânea, Fábio Ulhoa Coelho, aplicando o Princípio da Territorialidade de cada instituto, assevera que:

O nome empresarial e a marca se reportam a diferentes objetos semânticos. O primeiro identifica o sujeito de direito (o empresário pessoa física ou jurídica), enquanto a

marca identifica, direta ou indiretamente, produtos e serviços. O primeiro elemento distintivo entre proteção do nome e da marca diz respeito ao órgão em que são registrados. O primeiro é registrado na junta comercial, no ato do arquivamento do ato constitutivo, enquanto o último ocorre junto ao INPI. Só tem proteção o nome empresarial arquivado na junta comercial e marca registrada no INPI. A segunda diferença é uma consequência da primeira: proteção conferida pela junta comercial ao nome se exaure aos limites do estado a que ela pertence enquanto que os efeitos do registro da marca são nacionais. (CC, art. 1.166). Para estender a tutela do nome empresarial ao país todo deve ser providenciado o arquivamento de pedido de proteção ao nome empresarial, nas juntas dos demais estados. (cc. Art. 1.166, parágrafo único). (COELHO, 2011, p. 200)

Como se deduz das diferentes correntes doutrinárias, há também divergência jurisprudencial quanto à proteção ao Nome Empresarial e Marca, a seguir exemplificadas.

3.2 DAS DECISÕES JURISPRUDENCIAIS

Ao longo do tempo, milhares de processos judiciais, sobre o conflito entre Nome Empresarial e Marca foram julgados e, em consonância com as correntes doutrinárias apresentadas, colacionamos abaixo as jurisprudências que tratam sobre a matéria, senão vejamos:

DIREITO COMERCIAL. MARCA E NOME COMERCIAL. COLIDENCIA. REGISTRO. CLASSE DE ATIVIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE (ART. 59 DA LEI N 5.772/71). INTERPRETAÇÃO LOGICO-SISTEMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - NÃO HA CONFUNDIR-SE MARCA E NOME COMERCIAL. A PRIMEIRA, CUJO REGISTRO E FEITO JUNTO AO INPI, DESTINA-SE A IDENTIFICAR PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS. O NOME COMERCIAL, POR SEU TURNO, IDENTIFICA A PRÓPRIA EMPRESA, SENDO BASTANTE PARA LEGITIMÁ-LO E PROTEGÊ-LO, EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, O ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS NO REGISTRO DO COMÉRCIO.

II - SOBRE EVENTUAL CONFLITO ENTRE UMA E OUTRO, TEM INCIDÊNCIA, POR RACIOCÍNIO INTEGRATIVO, O PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE, COROLÁRIO DO NOSSO DIREITO MARCÁRIO. FUNDAMENTAL, ASSIM, A DETERMINAÇÃO DOS RAMOS DE ATIVIDADE DAS EMPRESAS LITIGANTES. SE DISTINTOS, DE MOLDE A NÃO IMPORTAR CONFUSÃO, NADA OBSTA POSSAM CONVIVER CONCOMITANTEMENTE NO UNIVERSO MERCANTIL. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp.0009142/91-SP 4ª. turma. Rel. Ministro Salvo de Figueiredo. DJ de 20/04/1992 pg/05255 RSTJ vol.36 p. 320.)

O entendimento jurisprudencial acima pactua com a doutrina do tratadista João da Gama Cerqueira, pois o Nome Empresarial e Marca, devem ter o mesmo tratamento quanto a sua especificidade, ou seja, se os ramos de atividades, as quais se destinam, são díspares, não há impedimento para que possam conviver pacificamente.

Por outro lado, na visão doutrinária de Newton Silveira, a proteção ao Nome Empresarial é absoluta, coadunando com a jurisprudência da 2ª Turma Especializada do

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no julgamento da Apelação Cível de nº 98.02.12489-3:

Ultrapassada essa questão, e melhor refletindo acerca da exceção ao sistema atributivo de marcas, qual seja, a proteção dada ao nome comercial pelo art. 8º da Convenção Unionista de Paris, saliento inicialmente que se por um lado as cláusulas de irregistrabilidade, via de regra, devem ser aplicadas segundo o princípio da especialidade, por outro, a proteção unionista dada ao nome comercial é mais ampla, absoluta. Outrossim, não se pode perder de vista que o registro de marca sujeita-se à caducidade, enquanto que o registro do nome comercial no órgão respectivo não (...) Dessa feita, se os registros mencionados no relatório reproduzem elemento característico do nome empresarial da ora autora, ora segunda apelante (MANCHESTER CHEMICAL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.) – MANCHESTER –, cujo registro deu-se anteriormente à data do depósito do registro anulando, outra não é a conclusão senão de que há de ser mantida a decisão de primeiro grau. (BARBOSA, Denis Borges. Da aplicação da regra da especialidade aos nomes de empresa.)

A Ministra do Superior Tribunal de Justiça – STJ, Nancy Andrigui, relatora no Recurso Especial nº 1.204.488/RS, numa visão mais contemporânea, corroborando com o entendimento doutrinário de Ulhoa, entendeu que a proteção ao Nome Empresarial é restrita aos limites geográficos da circunscrição da unidade federativa de jurisdição da junta comercial, salvo se houve a extensão do registro para todo território nacional, senão vejamos:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.204.488/RS (2010/0142667-8), 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Nancy Andrigui, Dj 22/02/2011.)

Diante do exposto, vê-se que, há um avanço tanto no entendimento doutrinário, quanto no jurisprudencial, no tocante a limitação da proteção ao Nome Empresarial, o que propicia uma análise mais precisa na concessão de registro de Marca, quando do exame de mérito realizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, tema para o próximo tópico.

3.3 DA ANÁLISE DO EXAME DE MÉRITO À CONCESSÃO DAS MARCAS PELO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI

Como vimos no Capítulo “2”, item “2.4”, à tramitação de um processo administrativo de pedido de registro de marca é morosa, ou seja, se prolonga por um período aproximado de 30 (trinta) meses, o que provoca certa insegurança jurídica, pois, não se trata apenas da busca de uma proteção legal a marca, mas há também, investimentos maciços em publicidade e propaganda para que esta se torne conhecida e motivo de predileção pelo público consumidor.

Nesse diapasão, apesar de haver um banco de dados para pesquisa de marcas no INPI, para que o usuário possa realizar uma busca de anterioridade e auferir, sem aprofundamento, se há possibilidade ou não na concessão do registro de sua marca, essa ferramenta não é suficiente, para identificar a diversidade e profundidade da aplicação dos dispositivos legais expostos na Lei da Propriedade Industrial e suas respectivas regulamentações.

Isto posto, o ponto cerne deste artigo é justamente a aplicação do artigo 124, inciso “V” da Lei da Propriedade Industrial – LPI, quando do exame de mérito, pela Diretoria de Marcas, nos processos de registro de marca, *ut infra*:

Seção II

Dos Sinais Não Registráveis Como Marca

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 aplicação do dispositivo legal acima citado é regulamenta pela Resolução INPI/PR nº 142/2014, de 27 de novembro de 2014, que instituiu o Manual de Marcas, o qual foi atualizado recentemente pela Resolução INPI/PR nº 177/2017, de 07 de fevereiro de 2017, mais precisamente no item “5.11.7 Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento”.

Entretanto, nota-se, claramente que, a diretriz sobre a análise do Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento, contida no Manual de Marcas, apresenta duas situações que chamam a atenção: A primeira se refere à apreciação da instrução, que não é realizada de ofício, ou seja, acontecerá somente com a provocação de terceiros por meio de oposição administrativa nos termos do artigo 158 da LPI; a segunda se trata da proteção ao Nome Empresarial de forma ampla, sem que haja a aplicação do disposto no artigo 1.166 e parágrafo único, do Código Civil de 2002, *ut infra*:

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)

Ambas as situações permitem a terceiros, de má fé, apresentar enxovalhadas oposições administrativas, sem respeitar os ditames do Código Civil, as quais têm o único intuito de protelar a tramitação administrativa do processo de registro de marca, que já é morosa, haja vista que, o titular do pedido terá que se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, tornando o prazo de exame de mérito dilatado.

Dessa forma, o lapso temporal entre a análise das razões da oposição versus manifestação sobre oposição, torna-se excessivamente extenso, podendo alcançar 4 (quatro) anos ou mais para que haja uma conclusão do exame de mérito, culminando com o indeferimento ou deferimento do pedido de registro de marca.

Porém, esse lapso temporal para o exame de mérito de um processo de pedido de registro de marca, com oposição de terceiros interessados fundamentada no artigo 124 inciso “V” da LPI, é extremamente prejudicial para os titulares de boa-fé, em razão do interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, insculpidos no artigo 2º da Lei da Propriedade Industrial – LPI, *ut infra*:

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:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal. (BRASIL, 1996)

Ora, partindo do princípio que o empresário, de boa fé, ao constituir a pessoa jurídica, tem como escopo, além de auferir lucros, torná-la pública e conhecida por meio da sua marca, seja por um produto, comércio ou prestação de serviço, para que o seu público alvo a torne predileta em razão de outras existentes no mercado, são necessários dispendiosos investimentos em publicidade e propaganda, para disseminar a sua existência.

Nesse sentido, não há, salvo melhor juízo, segurança jurídica ao requerer um pedido de registro de marca, o qual poderá sofrer oposição de terceiros com base no artigo 124, inciso “V” da LPI e, posteriormente, ser indeferido praticamente 48 (quarenta e oito) meses após o seu requerimento, em razão de um dispositivo legal que não deixa claro quando e de que forma deve ser aplicado ao caso concreto.

Assim, o presente artigo, além de apresentar essa problemática, tem o condão de sugerir a alteração no dispositivo legal, no caso o artigo 124, inciso “V” da LPI, adequando-o ao Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996 e ao artigo 1.166 e parágrafo único, do Código Civil de 2002, passando a ter a seguinte redação:

Seção II

Dos Sinais Não Registráveis Como Marca

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, desde que os respectivos titulares exerçam as mesmas atividades econômicas e que estejam estabelecidos na mesma Unidade da Federação ou no Distrito Federal, excetuando, entretanto, aqueles que obtiverem proteção estendida a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.

Por outro lado, com a propositura da medida sugerida, haverá a necessidade de adequar a Resolução INPI/PR nº 177/2017, de 07 de fevereiro de 2017, Manual de Marcas e, aproveitando essa adequação, sugere-se também que seja implantada à prioridade no exame dos pedidos de registro de marcas que estejam com oposição de terceiros, com fulcro no artigo 124, inciso “V” da LPI proposto.

A medida é justificável, tendo em vista que, com a alteração do dispositivo legal e com base no artigo 219, inciso “II” da LPI, haverá uma considerável redução da quantidade de

oposições administrativas apresentadas, pois, a fundamentação legal estará restrita no sugerido artigo 124, inciso “V” da LPI, ocasionando, concomitantemente, a moderação do tempo despendido para análise destas petições, podendo essa benefício ser revertida em prol da celeridade no exame de mérito dos processos de pedido de registro de marca.

Com as medidas sugeridas, espera-se que o titular de um pedido de registro de marca, junto ao INPI, seja beneficiado, não somente com a celeridade processual administrativa, mas principalmente, com a segurança jurídica dispensada ao caso concreto, viabilizando o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, constante na Lei 9.279/96, Lei da Propriedade Industrial - LPI.

4 CONCLUSÃO

Diante do exposto, o presente artigo demonstrou o conflito existente entre Marca e Nome Empresarial, a luz da Lei da Propriedade Industrial – LPI, propondo uma solução adequada ao caso, quando do exame de mérito dos pedidos de registro de marca, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Nesse sentido, o seu desenvolvimento se deu por meio de pesquisa na legislação pertinente a propriedade industrial, nas correntes doutrinárias e suas respectivas bibliografias, jurisprudências e elementos indicadores do conflito entre Marca e Nome Empresarial.

Vimos que, diante disso, se fez necessária uma análise interdisciplinar, passando pelo Direito Constitucional, Direito Civil e Direito Empresarial, para as definições dos institutos Marca e Nome Empresarial e os seus, respectivos, posicionamentos dentro do ordenamento jurídico.

Percebemos que, cada instituto possui legislação infraconstitucional própria, formas de proteções diferenciadas e limitações territoriais, o que os torna conflitantes, diante de um pedido de registro de marca, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Notamos que as correntes doutrinárias são divergentes quanto ao tema, entretanto, as decisões jurisprudenciais apontam para uma evolução quanto à delimitação territorial entre Marca e Nome Empresarial, porém, esta aplicação coerente das decisões, não alcançou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, que vem, até então, empregando de forma ortodoxa do artigo 124, inciso “V” da Lei da Propriedade Industrial – LPI, nas suas decisões administrativas.

Restou apresentado que, a relevância jurídica do tema está na necessidade da modificação do artigo 124, inciso “V” da Lei da Propriedade Industrial – LPI, vigente, com o intuito de atender as delimitações territoriais entre Marca e Nome Empresarial, pois, como demonstrado nas jurisprudências exemplificadas, esse conflito acaba decidido nos Tribunais Superiores.

Não amenos, a resolução do conflito se torna imprescindível também para o campo social, pois, trará segurança jurídica aos titulares de processos de pedido de registro de marca, os quais, poderão investir em divulgação, por meio da publicidade e propaganda, sem a preocupação de perdê-las diante de uma lacuna na legislação, promovendo o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do País.

Para adequação a solução do conflito entre Marca e Nome Empresarial, em razão da interpretação literal do Artigo 124, inciso “V” da Lei da Propriedade Industrial – LPI, no exame de mérito nos pedidos de registro de marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, foi proposta a alteração do inciso “V”, do artigo 124 da LPI, como forma de torná-lo adequado com o Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996 e ao artigo 1.166 e parágrafo único, do Código Civil de 2002.

A justificativa da medida se dá em razão da considerável redução da quantidade de oposições administrativas apresentadas, promovida pela alteração do dispositivo legal combinado com o artigo 219, inciso “II” da LPI, pois, a fundamentação para oposição ficará restrita a aplicação do texto sugerido para o artigo 124, inciso “V” da LPI, moderando, dessa forma, o tempo despendido para análise destas petições.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. **Da aplicação da regra da especialidade aos nomes de empresa.** Disponível em <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/especialidadeaosnomes.pdf>>. acessado em : 23/09/2016.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acessado em 02/11/2016.

BRASIL. **Decreto nº 1.800**, de 30 de janeiro de 1996 (Regulamenta a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994). Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1800.htm>. Acessado em 02/11/2016.

BRASIL. **Decreto nº 75.572**, de 08 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acessado em 02/11/2016.

BRASIL. **Decreto nº 635**, de 21 de agosto de 1992. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm>. Acessado em 02/11/2016.

BRASIL. **Lei n.º 9.279/96** de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acessado em 02/11/2016.

BRASIL. **Lei n.º 10.406** de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acessado em 02/11/2016.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **REsp.0009142/91-SP** 4ª. turma. Rel. Ministro Salvo de Figueiredo. DJ de 20/04/1992 pg/05255 RSTJ vol.36 pg320. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=9142&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>>. Acesso em: 23/09/2016.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **REsp 1.204.488/RS** (2010/0142667-8), 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministra Nancy Andrighi, Dj 22/02/2011. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=1204488&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>>. Acesso em: 23/09/2016.

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

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Vol. 2. São Paulo: Atlas, 1994.

CERQUEIRA, João da Gama. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial, volume 1, parte 1: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial; Direito de Empresa**. 23 ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial, Volume 1: direito de empresa / Fábio Ulhoa Coelho**. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial; Volume 1: Direito de Empresa**. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

DINIZ, Maria Helena. **Código Civil Anotado**. 15 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010.

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. **Tratado de Direito Comercial**. vol. V. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934.

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. **Tratado de Direito Comercial Brasileiro**. 5. ed. Vol. V p. I. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955.

SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial**. 2. ed. Rev. Atu. Campinas-SP: Servanda, 2013.

SILVEIRA, Newton. **A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei n. 9.279, de 14 – 5 – 1996) / Newton Silveira**, São Paulo: Saraiva; 1996.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas versus Nome Comercial**. São Paulo, Jurídica Brasileira, 2000.