

A VALIDADE DO NOME EMPRESARIAL NUMA DISPUTA COM MARCAS

Thayane Nunes da Silva de Souza*

RESUMO

O presente trabalho tem por objeto analisar a validade do nome empresarial numa disputa com marcas. Além disso, o trabalho também se propõe a questionar se é possível que a Receita Federal tenha acesso ao banco de dados do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) referente a registro de marcas para barrar nomes empresariais iguais/semelhantes a marcas já registradas no mesmo segmento e o quanto esse sistema impactaria positivamente o cenário empresarial do Brasil na questão de concorrência desleal. Para tanto, analisou-se primeiramente o direito fundamental a propriedade imaterial (Art. 5, XXIX) que assegura o direito à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, garantindo o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Em um segundo momento, debruçou-se sobre a tutela jurídica das marcas no Brasil e no direito comparado, a aquisição do nome empresarial e seus efeitos e a concorrência desleal e a propriedade industrial. Como método de procedimento, utilizou-se o comparativo, com pesquisa aplicada, utilizando-se de pesquisa bibliográfica, artigos científicos, normas constitucionais, legislação infraconstitucional e pesquisa jurisprudencial. Dentre os resultados obtidos, destaca-se a possibilidade de interligação entre as juntas comerciais das diversas unidades federativas e a comunicação ou integração das juntas comerciais com o INPI para que haja uma congruência entre esses dois órgãos a fim de melhorar o cenário empresarial do Brasil na questão de concorrência desleal.

Palavras-chave: Propriedade industrial. Marcas. Nome empresarial. Concorrência desleal.

1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa justifica-se pela ausência de controle em relação à colidência dos registros de nome empresarial na Junta Comercial e registros de marcas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), gerando concorrência desleal e aproveitamento parasitário e, assim, afetando diretamente a economia. O que gera debates acerca da possibilidade ou não da Receita Federal ter acesso ao banco de dados do INPI (órgão responsável pelo registro de marcas) para que não haja a possibilidade dessas colidências afetarem os empresários, fazendo com que muitas vezes os conflitos devam ser levados a julgamento no STJ para resolução, que poderiam ser evitados se houvesse um sistema em conjunto para que não mais ocorresse a possibilidade de registrar um nome empresarial na Junta Comercial, o qual já estivesse registrado como marca junto ao INPI no mesmo segmento.

Apesar de haver diferença entre o INPI, que é o órgão competente para registro de marcas, que assegura a proteção exclusiva em todo território nacional e da Junta Comercial, órgão competente para proteção de nome empresarial, proteção essa restrita ao estado da Federação onde foi registrado, ainda ocorre

* Graduanda do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. *E-mail:* thayanenuness@gmail.com. Orientadora Prof. Dr.^a Caroline Vaz.

muitos conflitos entre marcas e nomes empresariais, que acabam sendo levados para análise do Poder Judiciário, causando desconforto não só para os empresários, mas também para o público consumidor. Tendo em vista que esse tema ocasiona muitos conflitos na sociedade empresária brasileira e no Poder Judiciário, é nesse ápice que se revela a importância do presente trabalho.

Ao perceber o quanto se perde de tempo discutindo esses litígios em esfera administrativa, no próprio processo do INPI, com oposições, manifestações e até pedidos de nulidade nos processos, por conta de conflitos entre registro de marca x registro empresarial, e, além da demora dessas soluções, também o quanto se investe em dinheiro por parte dos empresários e muitas vezes, não conseguindo solucionar esse problema na esfera administrativa, levando até o Poder Judiciário para resolução desses casos, será buscado auxílio na ciência jurídica sobre os meios jurídicos possíveis de serem aplicados no tema em pauta.

Tal impasse necessita ser solucionado junto ao INPI e a Receita Federal, órgãos competentes, a fim de dirimir os conflitos entre o registro de marca e nome empresarial e a discussão jurídica a respeito da possibilidade da Junta Comercial ter acesso aos dados do INPI ou uma alteração nas regras para registro de nome empresarial, modificando para que tanto este, como o registro de marca, tenha proteção em todo território nacional. Assim, diminuindo os conflitos em esfera judicial, bem como impactando positivamente o cenário empresarial do Brasil na questão de concorrência desleal.

2 O DIREITO FUNDAMENTAL À PROPRIEDADE IMATERIAL (ART. 5, XXIX)

Para Manoel J. Pereira dos Santos a “constitucionalização” da Propriedade Intelectual é um fenômeno que vem se consolidando em vários países. A Constituição dos Estados Unidos foi a pioneira, pois desde sua adoção em 1788, estabelece que, para promover o progresso das ciências e das artes, o congresso pode conceder aos inventores e autores direitos exclusivos sobre suas invenções¹.

A constituição federal do Brasil estipula inúmeras finalidades, objetivos e valores que o Estado e a sociedade brasileira devem concretizar ou pelo menos almejar. Nesse sentido, o texto constitucional prevê diversas regras protetivas ao direito à comunicação, especialmente, aos direitos da propriedade imaterial. Como exemplo: o artigo 5º, XXVII, que dispõe que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei determinar. Trata-se da garantia constitucional aos direitos autorais, neles compreendidos os direitos sobre os programas de computadores; e o artigo 5º, XXIX, que assegura 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, garantindo o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Trata-se, portanto, dos direitos da propriedade industrial².

Os direitos materiais têm duas bases jurídicas remotas: a União de Paris (1833) que trata dos direitos sobre a propriedade industrial e a de Berna (1886) que trata dos direitos autorais. A propriedade industrial é um ramo do Direito Empresarial que visa à proteção de marcas, patentes, desenhos industriais e invenções e serve

¹ SANTOS, Manoel J. Pereira dos. **Direito de Autor e direitos fundamentais**. 1ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2012.

² NAPOLITANO, Carlos José. A regulação da propriedade imaterial na Constituinte de 87/88. **Revista de informação legislativa**, Brasília, DF, ano 48, n. 189, jan./mar. 2011.

para proteger os bens imateriais, considerando os interesses sociais e o desenvolvimento tecnológico. E se tratando de propriedade industrial, iremos abordar nesse artigo especificamente sobre o registro de marcas no Brasil e sua validade em uma disputa com nome empresarial.

2.1 A TUTELA JURÍDICA DAS MARCAS NO BRASIL

Conforme disposto na Lei de Propriedade Industrial (LPI), no Brasil adquire-se a propriedade de uma marca mediante registro outorgado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Marca é o designativo que identifica produtos e serviços e não se confunde com outros designativos presentes em uma empresa, assim o nome empresarial, que identifica o empresário e o título de estabelecimento, referido ao local do exercício da atividade econômica³. A marca constitui a identidade visual da empresa, é por meio dela que os consumidores a identificam e fixam os seus produtos/serviços, assim ganhando valor econômico e de mercado⁴.

Existem alguns requisitos básicos para verificar se a marca poderá ser deferida pelo órgão ou não, sendo um deles o que diz no artigo 122 da Lei nº 9.279/1996, “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”, ou seja, a marca deverá ser visualmente perceptível, visto que no Brasil não é permitido o registro de formas de apresentação de marcas como marcas sonoras, olfativas e degustativas.

Além do requisito de sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, de acordo com o Art. 122, existem outros requisitos importantes para o registro da marca no Brasil, sendo eles os requisitos da veracidade, liceidade, distintividade e disponibilidade, requisitos estes que estão internalizados no artigo 124 da LPI⁵.

A veracidade é o princípio que a marca deverá ter um caráter verdadeiro, para não haver possibilidade de a marca ser enganosa quanto a sua origem, natureza ou qualidade. A marca enganosa é, na maioria das vezes, aquela que supõe certos atributos para os produtos que esses não possuem. Vejamos, por exemplo, a marca “Puro Couro”, utilizada para produtos que não são feitos de puro couro⁶.

A liceidade é referente ao sinal ser considerado lícito, e para isso, o mesmo não deve atentar contra a ordem pública ou a moral e bons costumes. Nessas proibições temos bandeiras, moedas, selos de cunho oficial e sinais de cunho ofensivo.

³ ULHOA, Fábio. **Manual do direito comercial**. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

⁴ DUARTE, Melissa de Freitas. **Propriedade Intelectual**. 1 ed. Porto Alegre: Sagah Educação, 2018.

⁵ 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. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Planalto, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 19 nov. 2020).

⁶ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Curso DL – 101: curso geral de propriedade intelectual – DL101PBR**. Genebra: OMPI, 2020. Disponível em: <https://wlc.wipo.int/lms/enrol/index.php?id=4717>. Acesso em: 10 jun. 2020.

A distintividade é o principal atributo da marca. É essencial que a marca possua capacidade de distinguir objetivamente os produtos e serviços identificados por ela para que haja o cumprimento satisfatório de sua função de identificação, ou seja, deverá se afastar do significado intrínseco destes produtos e serviços, vedando-se assim, o registro de sinais desprovidos desta capacidade⁷.

A distintividade afasta a possibilidade de uma empresa ser detentora de uma marca com exclusividade que denomina o próprio produto/serviço que ela comercializa, pois seria inviável, por exemplo, uma empresa que vende bonés ser detentora com exclusividade da marca “bonés”, não podendo nenhuma outra empresa utilizar o nome do produto, que seria de uso comum para todas as pessoas que trabalham no mesmo segmento.

A disponibilidade está relacionada a marcas registradas de terceiros anteriores, ou seja, não poderá ser semelhante ou igual à marca registrada de outrem que cause confusão ao público consumidor. Na análise de risco de confusão ao público consumidor, se leva em conta se dentro do segmento de mercado, o consumidor é capaz de diferenciar a marca de outrem, e em se tratando de marcas e Direito da Propriedade Intelectual, o INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês) que possui uma lista de 45 classes com informações sobre os diversos tipos de produtos e serviços e o que pertence a cada classe⁸. Para verificar a disponibilidade de uma marca de acordo com o seu segmento de mercado, há uma ferramenta de busca junto ao INPI, que poderá ser consultada por qualquer eventual interessado.

Referente a classificação usada pelo INPI, poderá haver, portanto, uma marca registrada idêntica a outra, desde que em segmentos diferentes, sem possibilidade de confusão ao público consumidor. Por exemplo, a marca VEJA para produtos de limpeza e VEJA para revistas e periódicos. Marca idêntica que convive no mercado sem prejuízo a ambas as empresas e afastando a possibilidade de concorrência desleal, pois quem vai ao supermercado com a intenção de comprar um produto de limpeza, jamais comprará uma revista por engano, acreditando ser o mesmo produto.

O processo de pedido de registro da marca deverá seguir algumas etapas, sendo a primeira delas, obedecer ao requisito de disponibilidade, que poderá ser feito através de uma consulta prévia na busca de dados do órgão e depois o pagamento das taxas federais, relativas ao pedido de registro, seguido de um peticionamento eletrônico para análise do processo⁹.

O registro da marca depois de concedido, dá a exclusividade para o titular do registro em todo território nacional, de acordo com o seu segmento de mercado. De acordo com o 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”¹⁰. Então, o titular de registro

⁷ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Curso DL – 101: curso geral de propriedade intelectual – DL101PBR**. Genebra: OMPI, 2020. Disponível em: <https://welc.wipo.int/lms/enrol/index.php?id=4717>. Acesso em: 10 jun. 2020.

⁸ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Classificação de produtos e serviços**. Brasília, DF: INPI, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas>. Acesso em: 19 nov. 2020.

⁹ DUARTE, Melissa de Freitas. **Propriedade Intelectual**. 1 ed. Porto Alegre: Sagah Educação, 2018.

¹⁰ BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Planalto, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 19 nov. 2020.

terá exclusividade da marca em todo território nacional, e a ele será assegurado alguns direitos, como:

Art. 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.¹¹

A validade do registro da marca vigora pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro e é prorrogável por períodos iguais e sucessivos, indefinitivamente¹².

As marcas podem ser classificadas quanto à origem, quanto ao uso e quanto à apresentação. Quanto a origem, poderá ser nacional, quando for regularmente depositada no Brasil por pessoa aqui domiciliada, ou estrangeira, que é aquela depositada por pessoa domiciliada fora do país ou aquela depositada em país vinculado a tratado ratificado pelo Brasil. Quanto ao uso, por determinação do art. 123 da LPI, podem ser de produtos ou serviços, coletivas ou de certificação. E quanto a apresentação, podem ser nominativas – constituídas por uma ou mais palavras, figurativas – constituídas apenas por figuras ou mista – quando constituídas por elementos nominativos e figurativos, ou de elementos nominativos cuja grafia se apresente de forma estilizada¹³.

2.1.1 A tutela jurídica das marcas no direito comparado

O registro de marcas não tem uma proteção idêntica em todos os lugares do mundo, sendo a lei diferente em cada país. Em se tratando de tutela jurídica das marcas no direito comparado, temos algumas importantes diferenças de julgamento e do que não pode ser registrado no Brasil, mas há previsão legal no direito comparado, como veremos a seguir referente a tutela jurídica em se tratando de marcas nos Estados Unidos da América.

O congresso norte americano aprovou uma lei com o objetivo de resolver os problemas vindo de empresas, que tinham suas marcas e sinais distintivos diluídos na sua integridade material e moral, pelos concorrentes.

Essa lei alterou a lei norte-americana de marcas (*The Trademark Act of 1946*), para combater infratores que atentam contra marcas, *trade dress* ou conjunto-imagem que se tornaram famosos, provocando diluição por desonrar ou macular a reputação desses sinais, (*dilution by tarnishment*)¹⁴ e diluição por perda da unicidade ou distintividade (*dilution by blurring*)¹⁵, punindo o infrator,

¹¹ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Planalto, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 19 nov. 2020).

¹² BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Planalto, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 19 nov. 2020).

¹³ PAESANI, Liliana Minardi. **Manual de Propriedade Intelectual**. 2. ed. São Paulo: Atlas. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-970-0368-0/cfi/6/2/4/2/2@0:19.2>. Acesso em: 20 nov. 2020.

¹⁴ Segundo o Dicionário Webster, o verbete “*tarnish*” significa: “*To lose luster, become dull; to become discolored from the action of air and moisture; to take the brightness from, stain, as, your remarks tarnish his reputation*”. WEBSTER’S **New American Dictionary**. Boston, New York: Books Inc., 1941.

¹⁵ Por seu turno, a expressão “*blur*” significa: “*To appear indistinctly; to make obscure or indistinct*”. WEBSTER’S **New American Dictionary**. Boston, New York: Books Inc., 1941.

independentemente da presença ou ausência de possibilidade de confusão efetiva, de concorrência ou existência de perdas e danos¹⁶.

A lei norte-americana determina que a diluição por quebra da unicidade evidencia-se quando há similaridade entre uma marca ou nome empresarial e uma marca famosa que tem a sua distintividade enfraquecida em razão da existência daqueles.

Nos Estados Unidos, também há a previsão legal do *trade dress*, que aparece com frequência em alguns julgados no Brasil, apesar de não haver uma previsão expressa para *trade dress* assim como na lei norte-americana.

2.1.1.1. Do Trade Dress

O conceito de *trade dress* surgiu nos Estados Unidos e foi primeiramente conceituado pela doutrina brasileira como sendo o conjunto de elementos estético-visuais aplicados em outros produtos, serviços ou estabelecimentos comerciais, que lhe conferem uma identidade e distintividade. Nesse sentido, José Carlos Tinoco Soares conceitua o *trade dress* como a representação do meio pelo qual um produto ou serviço é apresentado ao mercado. Dentre as inúmeras formas de apresentação pode compreender a embalagem, a configuração do produto, a cor e/ou combinação de cores que se apresentam, os métodos de comercialização, as maneiras de sua divulgação publicitária, o desenho e/ou estilização interna ou externa do estabelecimento, os pertences, partes e componentes de um produto ou de uma prestação de serviços¹⁷.

Após, a definição evoluiu e a doutrina brasileira admitiu que, além de elementos visuais – o *trade dress* pode ser constituído por elementos perceptíveis não visuais (olfativos, sonoros, de gustação). Nesse sentido, Luciana Minada, afirma que pode-se definir o *trade dress* (ou conjunto imagem) como o conjunto de características visuais e sensoriais de determinado produto ou estabelecimento comercial, o qual permite que os consumidores sejam capazes de identificar sua origem, distinguindo-os dos demais existentes no mercado¹⁸.

A consolidação de uma identidade no comércio agrega valor ao produto, e por conta disso, a imitação do *trade dress* de um produto ou serviço já reconhecido no mercado é recorrente. As empresas copiadoras, normalmente, têm como intuito associar o seu produto ou serviço ao de outrem a fim de se beneficiar de um reconhecimento alheio para ter sucesso em seu empreendimento, sendo assim, um aproveitamento parasitário juntamente com uma concorrência desleal.

Apesar de, no Brasil, não haver previsão legal que trate especificamente da proteção do *trade dress*, a cópia dele poderá ser coibida através do instituto de concorrência desleal e dos institutos de propriedade intelectual.

Não é raro deparar-se com decisões em que, por “conhecimento comum ou instinto natural”, é dispensado os exames técnicos pelos julgadores, que presumem o risco de confusão decorrente da notoriedade da semelhança da apresentação dos bens em cotejo¹⁹, porém, nos acórdãos mais recentes sobre o tema, o Superior

¹⁶ SILVA, Alberto Luis Camelier da. **Concorrência desleal atos de confusão**. São Paulo: Saraiva, 2013.

¹⁷ SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência desleal” vs. “trade dress” e/ou “conjuntoimagem”**. São Paulo: Tinoco Soares, 2004.

¹⁸ MINADA, Luciana, 2015. *apud* BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**, Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

¹⁹ FRANÇOLIN, Andrea; FORTES, Thaís; GARCIA, Talita. **O trade dress e o posicionamento do STJ**. Site Migalhas, 2019. Disponível em <https://bit.ly/2Hsz9fM> Acesso em 20 nov. 2020.

Tribunal de Justiça tem reafirmado a necessidade de perícia técnica a fim de apurar as violações a *Trade Dress*. Nesse sentido, as jurisprudências:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. A VERIFICAÇÃO DE PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS SUJEITA-SE A EXAME TÉCNICO. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 370, CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. [...] **Ponderando caso o INPI entendessem que houve contrafação de marca e/ou trade dress, esse jamais teria deferido o registro da embargante. Por fim, pondera desnecessária a realização de uma perícia técnica quando o tema já fora liquidado pelo INPI. Tece outras breves considerações e, ao final requer o acolhimento dos embargos de declaração.)[...]**²⁰

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. A VERIFICAÇÃO DE PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS SUJEITA-SE A EXAME TÉCNICO. [...] **A circunstância de inexistir previsão legal sobre o tema não afasta o dever de controle sobre eventual violação ou abuso de concorrência, motivo pelo qual recorreu ao Judiciário a parte autora, devendo ser apreciada sua demanda de forma técnica e adequada, mesmo porque a marca também sofre pode sofrer ofensa a partir da violação do *trade dress*. Por conseguinte, atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à discussão posta em debate, no sentido de que a constatação de concorrência desleal decorrente violação de trade dress depende exame pericial, a realização da prova mostra-se imprescindível [...]**²¹

O *trade dress* pode agregar enorme vantagem competitiva ao atribuir valor à empresa, por isso, é considerado como um bem imaterial. Não são raros os casos onde identificamos uma empresa ou produto apenas pela aparência visual do estabelecimento ou embalagem, como ocorre, por exemplo, quando adentramos a qualquer loja da franquia *McDonald's* ou compramos um produto da *Coca-Cola*²². A combinação de móveis, sistema operacional e cores não deixam dúvidas de qual estabelecimento se trata, sem a necessidade de identificarmos a marca distintiva²³.

O *trade dress* (ou conjunto-imagem, como também é conhecido no Brasil), mesmo que ainda sem previsão específica para sua proteção, está presente nos mais variados ramos de atividade, tais como medicamentos, cosméticos, alimentos e até na padronização dos elementos de franquias.

2.1.2 CONCORRÊNCIA DESLEAL E A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

²⁰ RIO GRANDE DO SUL. Tribunal De Justiça (Sexta Câmara Cível). **Embargos de declaração cível, nº 70082728437**. Rel. Luís Augusto Coelho Braga, Porto Alegre, 21 de novembro de 2019. Grifos da autora.

²¹ RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça (Sexta Câmara Cível). **Apelação Cível, nº 70081236937**. Sexta Câmara Cível. Rel. Luis Augusto Coelho Braga, Porto Alegre, 29 de outubro de 2019. Grifos da autora.

²² XAVIER, Vinicius de Almeida. As possibilidades de proteção ao *trade dress*. **Revista Direito & Justiça**, v. 41, n. 2, jul.-dez. 2015.

²³ MANARA, Cecília. A proteção jurídica do “trade dress” ou “conjuntoimagem”. **Propriedade Intelectual em perspectiva**. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008.

Concorrência é a disputa entre agentes econômicos produtores de um mesmo bem ou serviço de mercado, e é favorável ao sistema econômico, pois assim os agentes econômicos são incentivados a sempre disponibilizar bens e serviços novos e aprimorados²⁴.

Segundo De Plácido e Silva, em sua Obra Vocabulário Jurídico, concorrência é:

Vocábulo que se deriva do latim *concurrentia*, de *concurrere* (disputar, pretender, combater, contribuir), é aplicado na terminologia jurídica em todos os seus sentidos originários. Na técnica dos negócios, sejam comerciais ou civis, revela o vocábulo, na sua significação de disputa, porfia ou pretensão, o ato pelo qual a pessoa procura estabelecer competições de preços, a fim de que apure as melhores condições em que possa efetivar a compra ou realizar a obra²⁵.

Dentro dos limites permitidos pela lei, a concorrência é “ato lícito, constituindo a rivalidade comercial ou industrial que faz com que os empresários disputem clientes ou fregueses”²⁶.

A concorrência desleal está relacionada com práticas competitivas de um empreendedor em relação ao seu concorrente no mesmo tipo de segmento. O crime de concorrência desleal, no que se refere a desvio de clientela alheia, está tipificado no art. 195, III, da lei 9.279/96²⁷: “Comete crime de concorrência desleal quem: III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;”. E em se tratando de concorrência desleal, também devemos nos atentar ao inciso IV e V da mesma lei, que diz sobre o uso da expressão ou sinal de propaganda alheio, de modo a causar confusão entre os produtos ou estabelecimentos e sobre o uso indevido de nome comercial ou título de estabelecimento.

A concorrência desleal tem como objetivo reprimir práticas de má-fé entre concorrentes e a proteção ao direito do consumidor, que é assegurada pela Lei do Direito do Consumidor (Lei 8078/1990). Ou seja, a concorrência desleal é regulada pela lei para proteger os agentes de boa-fé e esse ato da concorrência desleal se materializa, por exemplo, quando há a concessão do registro de marca por parte de um agente e um terceiro utiliza de má-fé o registro de marca de outrem sem prévia autorização do titular de direito.

A concorrência desleal está intimamente ligada a validade do nome empresarial numa disputa com marcas, pois um nome empresarial idêntico ao registro de marca alheia causa confusão no público consumidor, trazendo inúmeros malefícios, não só para o titular de registro, como para quem consome o produto/serviço final.

²⁴ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Curso DL – 101**: curso geral de propriedade intelectual – DL101PBR. Genebra: OMPI, 2020. Disponível em: <https://welc.wipo.int/lms/enrol/index.php?id=4717>. Acesso em: 10 jun. 2020.

²⁵ SILVA, De Plácido e. **Vocabulário jurídico**. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

²⁶ FRANCA, Rubens Limongi. **Enciclopédia Saraiva do Direito**. São Paulo: Saraiva, 1977.

²⁷ BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Planalto, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 19 nov. 2020.

Os atos de concorrência desleal mais conhecidos são: causar confusão, induzir ao erro, desacreditar os concorrentes, divulgar informação sigilosa, tirar vantagem das realizações de terceiro e propaganda comparativa²⁸.

Causar confusão frente ao público consumidor pode ser feito de inúmeras formas, sendo elas, por exemplo, uma marca igual ou muito semelhante a outra no mesmo tipo de segmento, um sinal distintivo, slogan, formato e até mesmo cor semelhante à de outro comerciante.

Ainda sobre causar confusão, temos o *trade dress* – também conhecido como conjunto-imagem – que nada mais é do que um conjunto de elementos capaz de identificar um estabelecimento, produto ou serviço.

Apesar de não haver previsão legal sobre o *trade dress* no Brasil, como visto no tópico sobre direito comparado, a cópia do *trade dress* de uma marca ou estabelecimento poderá ser coibida através do instituto de concorrência desleal e dos institutos de propriedade industrial.

Em resumo, um ato de concorrência desleal é qualquer ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial e é configurado como um crime, conforme previsto no art. 195²⁹.

3 AQUISIÇÃO DO NOME EMPRESARIAL E SEUS EFEITOS

A aquisição do nome empresarial se dá através do registro na junta comercial estadual. As juntas estaduais são órgãos subordinados administrativamente ao governo das Unidades Federativas a que pertencem, já que cada uma das unidades de nossa federação contará com um órgão dessa natureza e se subordinará administrativamente ao Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC)³⁰. A junta é o órgão de registro das sociedades empresárias e do empresário individual, diferente das sociedades simples que terão seus atos constitutivos registrados no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Sendo assim, para uma empresa ter personalidade própria de pessoa jurídica, é necessário que regularize o seu registro empresarial através desse instituto.

Nome empresarial é o nome pelo qual o empresário e a sociedade empresária assinam-se nos atos referentes ao exercício da empresa³¹. Tem como função identificar o empresário individual ou a sociedade empresária nos atos

²⁸ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Capítulo sobre concorrência desleal. **Curso DL – 101: curso geral de propriedade intelectual – DL101PBR**. Genebra: OMPI, 2020. Disponível em: <https://welc.wipo.int/lms/enrol/index.php?id=4717>. Acesso em: 10 jun. 2020.

²⁹ Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; Pena – detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa. (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Planalto, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 10 nov. 2020).

³⁰ SANCHEZ, Alessandro; GIALLUCA, Alessandro. **Direito Empresarial I - Teoria Geral do Direito Empresarial, concorrência e propriedade intelectual**. Coleção Saberes do Direito, Vol. 27. São Paulo: Saraiva, 2012.

³¹ NETO, Gonçalves; ASSIS, Alfredo de. **Direito de empresa: comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil (LGL\2002\400)**. São Paulo: Ed. RT, 2007; CAMPINHO, Sérgio. **O direito de empresa**. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003; VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. **Curso de direito comercial**. Vol I. São Paulo: Malheiros, 2004; SCHMIDT, Karsten. **Derecho comercial**. Buenos Aires: Astrea, 1997; MAMEDE, Gladston. **Empresa e atuação empresarial**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

pertinentes à empresa. Considera-se nome empresarial a firma ou denominação adotada para o exercício da empresa³².

De acordo com Ulhoa³³, o nome empresarial não se confunde com outros elementos identificadores que habitam o comércio e a empresa, os quais têm, também, proteção jurídica, assim a marca, o nome de domínio e o título de estabelecimento.

O nome empresarial é o nome de que se vale o empresário, a sociedade empresária ou a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) em sua atividade e pelo qual assina-se em seus atos e negócios jurídicos³⁴. A principal função do nome empresarial é individualizar a atividade da pessoa física ou jurídica.

Existem duas espécies de nome empresarial contempladas pelo Direito, a firma e a denominação. Elas se distinguem quanto à estrutura, que são os elementos linguísticos que podem ter por base e quanto à função, que é a utilização que se pode imprimir ao nome empresarial.³⁵

Os princípios que regem a formação do nome empresarial, nos termos do artigo 42 da Lei 8.934/94³⁶ são o da veracidade e o da novidade. Quanto ao princípio da novidade, o nome empresarial que será criado, deve ser diferente dos já existentes. Para tanto, deve ser feita uma busca prévia na Junta Comercial a fim de verificar se já há algum nome parecido ou idêntico ao que se pretende criar, conforme a lei:

Art. 1163: O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro.

Parágrafo único: Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga.³⁷

Em decorrência deste princípio, não poderão coexistir, na mesma unidade federativa, dois nomes empresariais idênticos ou semelhantes. Porém, se não houver na mesma unidade federativa, poderá ser registrado o nome empresarial idêntico ou semelhante, e ainda, poderá ser registrado como nome empresarial uma marca já registrada e exclusiva em todo território nacional junto ao INPI, pois a Junta Comercial não tem acesso aos dados de registro de marca para verificar essas colidências.

A proteção do nome empresarial ocorre pela inscrição do empresário individual ou pelo arquivamento de contrato social, se sociedade empresária, no registro próprio. Esse registro feito junto a Junta Comercial do Estado desejado fornece a exclusividade do nome empresarial no estado-membro em que foi registrado, independente de qual seja o segmento de atuação da empresa. O nome empresarial, portanto, é onde o empresário se diferencia dos outros na sua cidade e no seu estado e firma sua posição na concorrência. Diferente do registro da marca,

³² BRASIL. **Art. 1.155. da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Código Civil Brasileiro. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm Acesso em 20 de nov. de 2020.

³³ ULHOA, Fábio. **Manual do direito comercial.** 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

³⁴ OQUENDO, Felipe. O nome empresarial no ordenamento jurídico brasileiro: evolução legislativa e perspectivas. **PIDCC**, Aracaju, Ano III, Edição nº 07. 2014. Disponível em <http://pidcc.com.br/artigos/072014/12082014.pdf> Acesso em 20 nov. de 2020.

³⁵ ULHOA, Fábio. **Manual do direito comercial.** 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

³⁶ BRASIL. **Art. 42 da Lei 8.934, de 18 de Novembro de 1994.** Registro Público de Empresas Mercantis e atividades afins. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8934.htm Acesso em 20 nov. de 2020.

³⁷ BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Código Civil Brasileiro. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm Acesso em 20 de nov. de 2020.

onde o empresário se diferencia dos concorrentes em todo território nacional, no seu segmento de atividade, conforme a lei nº 9.279/96.

Sant'Anna³⁸ critica o modo como o Governo Federal ao designar o Departamento Nacional de Registro de Comércio (DNRC) para tratar do registro do comércio, para que este sub-rogue a função executiva aos "órgãos locais" (juntas comerciais). Pois há diversos problemas nessa logística, como a falta de interligação entre as juntas comerciais das diversas unidades federativas, o que permite que duas ou mais empresas sejam registradas com o mesmo nome empresarial em diferentes estados, a ausência de comunicação ou integração das juntas comerciais com o INPI, o que faz com que o empresário além de fazer o registro da marca, tenha que consultar todas as juntas comerciais do país, correndo o risco de perder seu nome empresarial e a diferença entre a competência para julgar casos de colidência entre nomes empresariais e marcas.

O art. 1.166 do Código Civil prevê que "a inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro público, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado", ao contrário do registro de marca, que dá a exclusividade em todo território nacional, porém somente no segmento de atuação, o nome empresarial dá a exclusividade do nome independente do segmento, somente no respectivo Estado de registro. A extensão da proteção do nome empresarial em outros Estados é possível mediante procedimento específico perante as Juntas Comerciais, garantindo assim a preferência do nome empresarial quando da abertura de filiais nestes Estados³⁹.

O nome empresarial, portanto, é onde o empresário se diferencia de outros na sua cidade e no seu estado e firma sua posição na concorrência. Por outro lado, vejamos, o registro da marca é onde o empresário se diferencia dos concorrentes **em todo território nacional**, no seu segmento de atividade, conforme a lei nº 9.279/96⁴⁰.

Então, temos de um lado o registro de nome empresarial na Junta comercial, onde há exclusividade somente na unidade federativa onde foi feito o registro, porém, independente do segmento de mercado e o registro de marca, feito junto ao INPI, com exclusividade em todo território nacional, porém somente para o ramo de atividade que a empresa exerce. Essas diferenças conflitantes entre nome empresarial x marca que dão espaço para muitos conflitos envolvendo a confusão do público consumidor e a concorrência desleal.

³⁸ SANT'ANNA, Carlos Ignacio Schmitt. **A disputa judicial entre marcas e nome comercial – O novo código Civil incrementou as dificuldades ao tema** (Curso). Disponível em <http://www.perito.com.br/ibp/propriedadeintelectual/artigos/Disputa%20entre%20Marcas%20e%20Nome%20Comercial.pdf> Acesso em 16 set. de 2020.

³⁹ Artigo 11 § 1º A proteção ao nome empresarial na jurisdição de outra Junta Comercial decorre, automaticamente, da abertura de filial nela registrada ou do arquivamento de pedido específico, instruído com certidão da Junta Comercial da unidade federativa onde se localiza a sede da empresa interessada. (BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Código Civil Brasileiro. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm Acesso em 20 de nov. de 2020).

⁴⁰ 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. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Planalto, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 19 nov. 2020).

3.1 A VALIDADE DO NOME EMPRESARIAL NA DISPUTA COM MARCAS NA JURISPRUDENCIA ATUAL

Como já visto anteriormente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é a autarquia responsável pelo registro e concessão das marcas, porém, mesmo havendo uma legislação específica – Lei 9.279/96 (LPI), muitas demandas sobre esse tema chegam ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Há alguns assuntos mais recorrentes que são discutidos no Tribunal, sendo um deles a validade do nome empresarial na disputa com marcas, que veremos a seguir algumas decisões sobre o assunto para compreendermos esse contexto na jurisprudência atual.

Os conflitos ocorrem quando a empresa titular da marca registrada junto ao INPI, se depara com um terceiro utilizando a mesma marca e quer resguardar seu direito de uso exclusivo da marca em todo território nacional, assegurado no art. 129. Na maioria das vezes, o terceiro que utiliza a marca registrada de outrem, tem o registro do nome empresarial na junta comercial estadual.

A jurisprudência do STJ entende que o conflito entre marcas e nomes empresariais não pode ser resolvido apenas levando em consideração a anterioridade do registro, e sim, que é necessário avaliar cada caso em sua particularidade, assim como o princípio da territorialidade e o princípio da especificidade, nesse sentido, às jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, INTELECTUAL E DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MARCA “LUXOR”. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. REGISTRO NO INPI. DESMAGNETIZAÇÃO MARCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR.

[...] Afora isso o aspecto da territorialidade afasta o risco de lesão ao público consumidor, já que a autora está sediada em São Paulo e a ré no interior do Rio Grande do Sul. Afora isso, em acréscimo, no site da autora não uma referência sequer à prestação do serviço denominado LUXOR.

4) A marca é registrável perante o INPI e enseja proibição de utilização por terceiros em todo o território nacional (Lei de Propriedade Industrial - Lei n.9.279/1996, art.129). Todavia, o nome empresarial é depositado perante a Junta Comercial, entidade de índole estatual e produz efeitos apenas na unidade federativa respectiva (Lei n.8.934/94, art.5º e Decreto n.1.800/1996, art.61). Não há, pois, que se confundir registro de marca com a denominação comercial de empresa. Na esteira da orientação jurisprudencial do egrégio STJ eventual conflito entre registro de marca e denominação social de empresa deve ser sanado diante da aplicação do Princípio da Especificidade.

5) Segundo o princípio da especialidade ou especificidade, a proteção à marca objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros. Inocorrente tal situação no caso dos autos [...].⁴¹

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOME EMPRESARIAL.
MARCA. INSTITUTOS DIVERSOS DE CONVIVÊNCIA POSSÍVEL.

⁴¹ RIO GRANDE DO SUL. Tribunal De Justiça. **Apelação Cível Nº 70081200867 (Nº CNJ: 0091995-26.2019.8.21.7000**. Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, Porto Alegre, 23 de maio de 2019. Grifos da autora. Disponível em <https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/717627018/apelacao-civel-ac-70081200867-rs/inteiro-teor-717627028> Acesso 20 nov. de 2020

[...] Em regra, nome empresarial e marca semelhantes mas de titularidades diferentes podem conviver, cabendo ressaltar que a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, enquanto o registro da marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional [...].⁴²

Nesses julgados, podemos perceber o que é mais corrente na hora de avaliar a validade do nome empresarial numa disputa com marcas, que é o princípio da territorialidade e da especificidade. A marca é registrada no INPI e enseja proibição de utilização por terceiros em todo território nacional, enquanto o nome empresarial é depositado na Junta Comercial e produz efeito apenas na unidade federativa respectiva, sendo assim, em alguns julgados se defende a possibilidade de convivência entre marca e nome empresarial se afastado o risco de lesão, por exemplo, de uma empresa sediada em São Paulo e outra no Rio Grande do Sul, sem possibilidade de confusão por parte do público consumidor, afastando a concorrência desleal. Porém, o registro de marca é válido para todo território nacional, então, além disso, deverá ser julgado juntamente com o princípio da territorialidade, o princípio da especificidade, levando em consideração que a proteção à marca estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, o que junto ao INPI é chamado de classes, onde o titular do registro de marca tem direito a exclusividade nacional somente no segmento a qual foi registrado junto ao INPI.

O princípio da territorialidade é consagrado na Convenção de Paris (CUP), da qual o Brasil é país signatário, onde estabelece que a proteção conferida pelo Estado do registro de marca tem validade somente dentro dos limites territoriais do país que concede a proteção. Nesse sentir, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. [...] O nome empresarial goza de proteção legal nos termos do expresso no artigo 124 da lei n.º 9.279/1996 e no artigo 8º da Convenção de Paris. Aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se tratando de marca de alto renome ou de marca notoriamente conhecida, devem-se aplicar os Princípios da Territorialidade e da Especificidade. O nome empresarial tem proteção em qualquer segmento de atividade, ainda que somente no âmbito do território estadual, enquanto a marca apresenta apresentação nacional, mas somente no mesmo ramo de atividade ou classe que é enquadrado junto ao INPI. Assim, se construiu entendimento de que para haver conflito entre nome empresarial e marca - apto a gerar confusão ou concorrência desleal - imprescindível que os signos estejam convivendo no mesmo âmbito territorial e no mesmo ramo de atividade.[...]

[...] Além disso, eventual confusão entre marcas deve ser analisada na sua totalidade, devendo-se observar outros fatores, tais como localização, nicho de atuação e/ou a existência de confusão entre os consumidores. Em decorrência do exposto, observada a inexistência de prova concreta de que o nome empresarial da ré esteja causando

⁴² BRASIL. Superior Tribunal da Justiça **Agravo em Recurso Especial nº 972.790 - SP (2016/0224306-5)**. Rel.^a Ministra Maria Isabel Galotti, Brasília, 24 de abril de 2020. Grifos da Autora. Disponível em <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/859384799/agravo-em-recurso-especial-aresp-972790-sp-2016-0224306-5?ref=serp> Acesso 20 nov. de 2020.

concorrência desleal ou confusão no mercado de consumo local do estado, que o ramo de atuação da ré, além do alimentício, é o hoteleiro, e que a localização da empresa é em Rondinha, Município distante 340km de Porto Alegre, entendo que ambos os signos podem conviver de modo harmônico [...].⁴³

O princípio da especificidade consagra o disposto no art. 124, XIX da LPI, que trata da irregistrabilidade de marcas destinadas a serviços ou produtos iguais ou semelhantes aos protegidos por outras já registradas, a permitir o registro de duas marcas graficamente idênticas, porém destinadas a produtos distintos. Neste sentir, vejamos um caso amplamente julgado por nossos Tribunais, em especial pelo STJ, que inclusive já tem essa matéria como pacificada:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA. **PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.** MARCA NOTÓRIA. ART. 126 DA LEI 9.279/96. **ADMITIDA A CONVIVÊNCIA DAS MARCAS EM LITÍGIO.** PRECEDENTES.

[...] Segundo o princípio da especialidade das marcas, não há colidência entre os signos semelhantes ou até mesmo idênticos, se os produtos que distinguem são diferentes [...].

[...] Afastada a possibilidade de erro ou confusão do público entre as marcas MILLER, da recorrida, e MÜLLER FRANCO e MILER, da recorrente, ante a ausência de semelhança dos produtos que representam, possível a convivência dos signos em exame [...].⁴⁴

Há um caso interessante a ser analisado, no julgamento do Recurso Especial de número 1204488/RS, através de sua Terceira Turma, onde a Gang Comércio de Vestuário Ltda impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente do INPI intentando suspensão de processo administrativo no qual foi registrada a marca “*Street Crime Gang*”, alegando violação ao art. 124, III e V da Lei 9.279/96, que proíbe registro de marca que ofenda honra ou imagem ou nome empresarial de outrem. Houve provimento do pedido pelo TRF da 4ª Região, assim, O INPI recorreu ao STJ, que proveu o Recurso Especial, restabelecendo a sentença de primeiro grau que havia denegado a segurança. Abaixo a ementa do referido Recurso Especial:

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.

[...] Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo

⁴³ RIO GRANDE DO SUL. Tribunal De Justiça (Sexta Câmara Cível). **Apelação Cível: AC 70063670467.** Rel. Luis Augusto Coelho Braga. Porto Alegre, 14 de julho de 2016. Grifos da autora. Disponível em <https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/363266811/apelacao-civel-ac-70063670467-rs/inteiro-teor-363266841> Acesso 20 nov. de 2020.

⁴⁴ BRASIL. Superior Tribunal da Justiça (T4 – Quarta Turma). **Recurso Especial 1079344 RJ 2008/0172003-1.** Rel.ª: Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, 21 de junho 2012. Grifos da autora. Disponível em <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21949285/recurso-especial-resp-1079344-rj-2008-0172003-1-stj/inteiro-teor-21949286> Acesso 20 nov. 2020.

quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários [...].

[...] A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca – que possui proteção nacional –, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja “susceptível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos” [...].⁴⁵

Como vimos acima, os critérios julgados do Superior Tribunal de Justiça, são o princípio da especialidade, anterioridade e territorialidade, para resolução quando do conflito entre marca e nome empresarial. Da análise do último julgado, outro critério para solução desse conflito seria que, o nome empresarial só terá proteção, quando em conflito com marca, se seu titular fizer o registro deste em todas as Juntas Comerciais do território nacional, igualando a amplitude de sua tutela com a da marca. Caso contrário, sempre prevalecerá a proteção à marca registrada.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Falando em proteção industrial em termos de Brasil, verificamos uma preocupação em relação ao conflito que há entre nome empresarial x registro de marca junto ao Poder Judiciário. Dessa forma, se questiona o que pode ser feito para amenizar esses conflitos gerados pelas colidências entre o nome empresarial e as marcas, a fim de que haja uma melhora significativa referente a concorrência desleal no mercado, bem como a diminuição desses conflitos na sociedade brasileira como um todo e até mesmo, a confusão do público consumidor, causando um impacto positivo do cenário empresarial do Brasil.

O grande conflito acontece quando um empresário registra o seu nome empresarial no seu Estado através da Junta Comercial, sendo ele igual/semelhante a uma marca já registrada anteriormente no INPI, com exclusividade em todo território nacional. Cada vez mais os casos de discussão envolvendo a marca e o nome empresarial vêm à tona, e as decisões judiciais não são uniformes sobre o assunto. O empresário que registra sua marca no INPI, tem o intuito e o direito de ter a exclusividade em todo território nacional sobre a sua marca, e se depara com um empresário que tem o mesmo nome da sua marca como nome empresarial na Junta Comercial, achando que por ter esse nome empresarial registrado, também tem o direito ao uso, então, causando muitas vezes confusão ao público consumidor, bem como concorrência desleal no mercado.

Tendo em vista todo acima exposto e as diferenças entre registro de marca e registro empresarial, é necessário levantar a pauta sobre a unificação das juntas comerciais das diversas unidades federativas e a possibilidade da Junta Comercial ter acesso aos dados de registro de marca junto ao INPI, em um sistema inovador e inteligente, para que cesse esse tipo de discussão junto ao Poder Judiciário,

⁴⁵ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1432522 SP 2011/0270216-2**. Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze. Brasília, 08 de março de 2017. Grifos da autora. Disponível em <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/442907471/recurso-especial-resp-1432522-sp-2011-0270216-2> Acesso 20 nov. 2020.

combatendo cada vez mais a concorrência desleal no cenário empresarial do Brasil e fazendo jus aos empresários que estão investindo no registro da marca junto ao INPI com o direito a exclusividade em todo território nacional.

Deverá haver a possibilidade de unificação das juntas comerciais, bem como ter acesso ao banco de dados do INPI para que não seja possível o registro de um nome empresarial que já é registrado como marca, a fim de amenizar esses conflitos junto ao Poder Judiciário. O nome empresarial poderá ter exclusividade em todo território nacional, assim como o registro de marca, para que não haja a possibilidade de haver inúmeras divergências nas decisões em se tratando de analisar o princípio da territorialidade e especificidade em cada caso.

O titular que registra sua marca tem a exclusividade do nome no seu segmento em todo território nacional, o que poderá ser implementado também nas Juntas Comerciais, que estende a exclusividade somente no respectivo estado, porém em qualquer segmento de atuação, ou seja, um registro oposto ao outro, podendo ser alterada a lei para que haja uma congruência entre esses dois órgãos a fim de melhorar o cenário empresarial do Brasil na questão de concorrência desleal.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Código Civil Brasileiro. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm Acesso em 20 de nov. de 2020.

BRASIL. **Lei 8.934, de 18 de Novembro de 1994.** Registro Público de Empresas Mercantis e atividades afins. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8934.htm Acesso em 20 nov. de 2020.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Planalto, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 19 nov. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal da Justiça. **Recurso Especial 1432522 SP 2011/0270216-2.** Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze. Brasília, 08 de março de 2017. Disponível em <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/442907471/recurso-especial-resp-1432522-sp-2011-0270216-2> Acesso 20 nov. 2020

BRASIL. Superior Tribunal da Justiça (T4 – Quarta Turma). **Recurso Especial 1079344 RJ 2008/0172003-1.** Rel.^a: Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, 21 de junho 2012. Disponível em <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21949285/recurso-especial-resp-1079344-rj-2008-0172003-1-stj/inteiro-teor-21949286> Acesso 20 nov. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal da Justiça **Agravo em Recurso Especial nº 972.790 - SP (2016/0224306-5).** Rel.^a Ministra Maria Isabel Galotti, Brasília, 24 de abril de 2020. Disponível em <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/859384799/agravo-em-recurso-especial-arep-972790-sp-2016-0224306-5?ref=serp> Acesso 20 nov. de 2020.

CAMPINHO, Sérgio. **O direito de empresa.** 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

DUARTE, Melissa de Freitas. **Propriedade Intelectual**. 1 ed. Porto Alegre: Sagah Educação, 2018.

FRANCA, Rubens Limongi. **Enciclopédia Saraiva do Direito**. São Paulo: Saraiva, 1977.

FRANÇOLIN, Andrea; FORTES, Thaís; GARCIA, Talita. **O trade dress e o posicionamento do STJ**. Site Migalhas, 2019. Disponível em <https://bit.ly/2Hsz9fM> Acesso em 20 nov. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Classificação de produtos e serviços**. Brasília, DF: INPI, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas>. Acesso em: 19 nov. 2020.

MAMEDE, Gladston. **Empresa e atuação empresarial**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

MANARA, Cecília. A proteção jurídica do “trade dress” ou “conjuntoimagem”. **Propriedade Intelectual em perspectiva**. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008.

MINADA, Luciana, 2015. *apud* BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**, Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

NAPOLITANO, Carlos José. A regulação da propriedade imaterial na Constituinte de 87/88. **Revista de informação legislativa**, Brasília, DF, ano 48, n. 189, jan./mar. 2011.

NETO, Gonçalves; ASSIS, Alfredo de. **Direito de empresa: comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil (LGL\2002\400)**. São Paulo: Ed. RT, 2007.

OQUENDO, Felipe. O nome empresarial no ordenamento jurídico brasileiro: evolução legislativa e perspectivas. **PIDCC**, Aracaju, Ano III, Edição nº 07. 2014, p.279-310. Disponível em <http://pidcc.com.br/artigos/072014/12082014.pdf> Acesso em 20 nov. de 2020.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Curso DL – 101: curso geral de propriedade intelectual – DL101PBR**. Genebra: OMPI, 2020. Disponível em: <https://welc.wipo.int/lms/enrol/index.php?id=4717>. Acesso em: 10 jun. 2020.

PAESANI, Liliana Minardi. **Manual de Propriedade Intelectual**. 2. ed. São Paulo: Atlas. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-970-0368-0/cfi/6/2!4/2/2@0:19.2> Acesso em: 20 nov. 2020.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça (Sexta Câmara Cível). **Apelação Cível, nº70081236937**. Rel. Luis Augusto Coelho Braga, Porto Alegre, 29 de outubro de 2019.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal De Justiça. **Apelação Cível Nº 70081200867 (Nº CNJ: 0091995-26.2019.8.21.7000)**. Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, Porto Alegre, 23 de maio de 2019. Disponível em <https://tj->

rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/717627018/apelacao-civel-ac-70081200867-rs/inteiro-teor-717627028 Acesso 20 nov. de 2020

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal De Justiça (Sexta Câmara Cível). **Embargos de declaração cível, nº 70082728437**. Rel. Luís Augusto Coelho Braga, Porto Alegre, 21 de novembro de 2019.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal De Justiça (Sexta Câmara Cível). **Apelação Cível: AC 70063670467**. Rel. Luis Augusto Coelho Braga. Porto Alegre, 14 de julho de 2016. Disponível em <https://rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/363266811/apelacao-civel-ac-70063670467-rs/inteiro-teor-363266841> Acesso 20 nov. de 2020.

SANCHEZ, Alessandro; GIALLUCA, Alessandro. **Direito Empresarial I - Teoria Geral do Direito Empresarial, concorrência e propriedade intelectual**. Coleção Saberes do Direito, Vol. 27. São Paulo: Saraiva, 2012.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos. **Direito de Autor e direitos fundamentais**. 1ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2012.

SANT'ANNA, Carlos Ignacio Schmitt. **A disputa judicial entre marcas e nome comercial – O novo código Civil incrementou as dificuldades ao tema** (Curso). Disponível em <http://www.perito.com.br/ibp/propriedadeintelectual/artigos/Disputa%20entre%20Marcas%20e%20Nome%20Comercial.pdf> Acesso em 16 set. de 2020.

SCHMIDT, Karsten. **Derecho comercial**. Buenos Aires: Astrea, 1997.

SILVA, Alberto Luis Camelier da. **Concorrência desleal atos de confusão**. São Paulo: Saraiva, 2013.

SILVA, De Plácido e. **Vocabulário jurídico**. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência desleal” vs. “trade dress” e/ou “conjuntoimagem”**. São Paulo: Tinoco Soares, 2004.

ULHOA, Fábio. **Manual do direito comercial**. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. **Curso de direito comercial**. São Paulo: Malheiros, 2004. vol. I.

WEBSTER'S **New American Dictionary**. Boston, New York: Books Inc., 1941.

XAVIER, Vinicius de Almeida. As possibilidades de proteção ao *trade dress*. **Revista Direito & Justiça**, v. 41, n. 2, jul.-dez. 2015.