

FACULDADE DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ
CURSO DE DIREITO

ARYCHWARNEGGER CAMILO DE OLIVEIRA

CONFRONTO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA: O QUE DEVE
PREVALECER

RECIFE

2020

ARYCHWARNEGGER CAMILO DE OLIVEIRA

CONFRONTO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA: O QUE DEVE
PREVALECER

Monografia apresentada à Faculdade Damas
da Instrução Cristã como requisito parcial para
obtenção do título de Bacharel em Direito.

Orientador (a): Dr^a Renata Cristina Othon
Lacerda Andrade

RECIFE

2020

Ficha catalográfica
Elaborada pela biblioteca da Faculdade Damas da Instrução Cristã

Oliveira, Arychwarnegger Camilo de.
O48c Confronto entre nome presencial e marca: o que deve prevalecer /
Arychwarnegger Camilo de Oliveira. – Recife, 2020.
45 f.

Orientador: Prof^a. Dr^a. Renata Cristina Othon Lacerda Andrade.
Trabalho de conclusão de curso (Monografia – Bacharelado em
Direito) – Faculdade Damas da Instrução Cristã, 2020.
Inclui bibliografia

1. Direito. 2. Nome empresarial. 3. Jurisprudência. 4. Marca. 5.
Patente. I. Andrade, Renata Cristina Othon Lacerda. II. Faculdade
Damas da Instrução Cristã. III. Título.

34 CDU (22. ed.)

FADIC (2020.2-326)

RESUMO

De modo geral, o nome empresarial e a marca são duas formas de identificação do negócio empresarial, contudo são diferentes é por isso ocorre conflitos em relação aos registros e suas proteções. Nome empresarial é a forma a qual o empresário ou a sociedade empresarial são conhecidos é adotado para exercício da atividade empresarial, a Junta Comercial é o lugar onde deve ser feito seu registro o qual assegura o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo estado. Dessa maneira, nome empresarial e marca são conceituada e possuem formas de registro diferentes, além de serem identificações de uma empresa ou sociedade empresarial, todavia podem causar muitos conflitos por causa disso, visto que uma marca pode ter vários nomes empresariais de acordo com cada estado federativo. Esse antagonismo faz com que o judiciário se envolva atuando em cada causa específica de acordo com seu entendimento nas leis e jurisprudência vigentes, contudo não podendo resolver de uma forma erga omnes, visto que ocorre uma ausência normativa que regule essas distinções. Isto posto, este trabalho é um ensaio de cunho bibliográfico, que se propõe a análise as leis e jurisprudência para verificar quais os critérios usados pelos juízes para resolver a distinção entre nome empresarial e marca e assim chegar a uma possível solução que possa ser adotada por todo judiciário. Ademais, efetuar uma análise nas decisões judiciais mais relevantes sobre nome empresarial e marca as quais devem ser seguidas como padrão e por fim demonstrar quais os critérios mais usados nas decisões judiciais e identificar os motivos pelos quais devem ser seguido.

Palavras-chave: Marca. Patente. Nome Empresarial. Jurisprudência. Divergência.

ABSTRACT

In general, the corporate name and the brand are two forms of identification of the corporate business, however they are different and that is why conflicts occur in relation to registrations and their protections. Business name is the way in which the entrepreneur or business society is known is adopted for the exercise of business activity, the Board of Trade is the place where registration must be made, which ensures the exclusive use of the name within the limits of the respective state. In this way, corporate name and brand are conceptualized and have different forms of registration, in addition to being identifications of a company or corporate society, however they can cause many conflicts because of this, since a brand can have several business names according to each stay federative. This antagonism causes the judiciary to get involved acting in each specific cause according to its understanding in the laws and jurisprudence in force, however, it cannot resolve in an erga omnes way, since there is a normative absence that regulates these distinctions. That said, this work is an essay of a bibliographic nature, which proposes to analyze the laws and jurisprudence to verify which criteria are used by the judges to resolve the distinction between business name and brand and thus reach a possible solution that can be adopted by all judiciary. In addition, conducting an analysis of the legal decisions of the last 4 years on corporate name and brand has to be done to see a pattern and finally demonstrate which criteria are most used in court decisions and identify the reasons why they should be followed.

Keywords: Brand. Patent. Business name. Jurisprudence. Divergence.

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| 1 INTRODUÇÃO | 6 |
| 2 PERSONALIDADE CIVIL | 8 |
| 2.1 A IDENTIDADE NOMINAL..... | 10 |
| 2.1.1 O nome civil..... | 11 |
| 2.1.2 Natureza jurídica do nome | 12 |
| 2.1.3 Elementos do nome civil..... | 13 |
| 2.1.4. A proteção jurídica do nome civil..... | 14 |
| 2.2 PERSONALIDADE JURIDICA | 17 |
| 2.2.1 Funções e Teorias sobre Pessoas Jurídicas | 18 |
| 2.2.2 Elementos da Pessoa Jurídica | 19 |
| 3 NOÇÕES DE NOME EMPRESARIAL E MARCA | 21 |
| 3.1 DO NOME EMPRESARIAL | 21 |
| 3.1.1 Das espécies de nome comercial..... | 24 |
| 3.2 DA MARCA..... | 26 |
| 3.2.1 Das espécies de marca..... | 27 |
| 3.3 DAS DIFERENÇAS ENTRE NOME COMERCIAL E MARCA | 29 |
| 4 ANÁLISE DE JULGADOS DO STJ | 32 |
| 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS | 35 |
| 6 REFERÊNCIAS | 37 |
| 7 ANEXOS | 40 |
| 7.1 ANEXO 1..... | 40 |
| 7.2 ANEXO 2..... | 41 |
| 7.3 ANEXO 3..... | 42 |
| 7.4 ANEXO 4..... | 44 |

1 INTRODUÇÃO

Hodiernamente, o nome empresarial e a marca são duas formas de identificação do negócio empresarial, contudo são diferentes é por isso ocorre conflitos em relação aos registros e suas proteções. Nome empresarial é o modo o qual o empresário ou a sociedade empresarial são conhecidos é adotado para exercício da atividade empresarial, a Junta Comercial é o lugar onde deve ser feito seu registro o qual assegura o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo estado. Já a marca é nacionalmente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) de atuação em todo país. A marca é a forma que o consumidor vai conhecer a empresa.

Um exemplo, é o caso da “SUBMARINO” que é a marca pela qual a empresa é conhecida é o nome empresarial é “B2W Companhia Digital”, o nome empresarial desconhecido pelo público, mas importante para atividade empresarial no Brasil e tem seu registro local.

Dessa maneira, nome empresarial e marca são conceituada e possuem formas de registro diferentes, além de serem identificações de uma empresa ou sociedade empresarial, todavia podem causar muitos conflitos por causa disso, visto que uma marca pode ter vários nomes empresariais de acordo com cada estado federativo. Esse antagonismo faz com que o judiciário se envolva atuando em cada causa específica de acordo com seu entendimento nas leis e jurisprudência vigentes, podendo resolver de uma forma erga omnes, visto que ocorre uma ausência normativa que regule essas distinções.

Desse modo, pode-se nota que o tema é muito relevante para não só para área jurídica, mas também para o mundo empresarial do país. A função da lei é acompanhar os costumes sociais para evitar conflitos, contudo uma solução por parte do legislativo parece demorar por isso o judiciário tenta diminuir esses choques normativos da melhor forma, tentando uma unanimidade nacional, contudo cada membro do judiciário julgar de acordo com seu entendimento. Dessa forma, uma pesquisa nos principais julgamentos serão realizadas para poder chegar a uma jurisprudência unificada a qual pode ser adotada pelo judiciário brasileiro.

A distinção entre o registro de nome empresarial e marca ocasiona problemas, já que este tem o registro nacional e aquele local no limite de cada estado

e atualmente não tem nenhuma jurisprudência dominante a ser seguida que possa pacificar o entendimento?

Isto posto, este trabalho tem como objetivo geral de análise as leis e jurisprudência para verificar quais os critérios usados pelos juízes para resolver a distinção entre nome empresarial e marca e assim chegar a uma possível solução que possa ser adotada por todo judiciário.

Nesse sentido, com os objetivos específicos, pretende-se: realizar um apanhado sobre personalidade e um levantamento histórico entre nomes empresariais e as marcas deve ser feito para entender como se chegou ao conceito atual. Ademais, efetuar uma análise nas decisões judiciais mais relevantes sobre nome empresarial e marca tem que ser feito para ver um padrão e por fim demonstrar quais os critérios mais usados nas decisões judiciais e identificar os motivos pelos quais devem ser seguidos.

Diante da ausência de uma lei efetiva para acabar com os problemas de registro de nome empresarial e marca a jurisprudência seria uma forma de solucionar essa falta normativa. No entanto, ainda não tem uma jurisprudência unificada nacionalmente uma análise nas principais decisões seria a forma mais coerente para chegar a uma jurisprudência aceita pela maioria dos operadores do direito.

O percurso metodológico a ser seguido no trabalho em epígrafe, é de uma metodologia quantitativa, com método dedutivo e abordagem descritiva, através de estudo de caso, de forma que será feita análise das principais jurisprudências que são seguidas no país e atingir a finalidade que é traçar um padrão jurisprudencial nacional para ser seguido.

O trabalho exposto possui três capítulos. No primeiro capítulo, expõe o apanhado histórico para entender como surgiu a personalidade civil e personalidade jurídica, além os conceitos assim poder entender sua importância social e jurisdicional.

No segundo capítulo, ocorre uma análise histórica para entender como surgiu o nome empresarial e a marca, além os conceitos assim poder entender sua importância social e jurisdicional.

Por fim, no terceiro capítulo, demonstrar qual os critérios mais usados nas decisões judiciais sobre nome empresarial e marca e identificar os motivos pelos quais devem ser seguidos pelos juízes nas suas decisões.

2 PERSONALIDADE CIVIL

A ideia de identidade e de identificação tem sua origem no próprio homem, em virtude, da sua constante busca do conhecimento das coisas de forma racional. Isso contribui para uma evolução humana na ciência e na tecnologia, a qual favorece transformações nas relações pessoais até a sociedade contemporânea. Visto que segundo Carlos Fernandes Sessarego o ser só é pessoas na vida em comunidade, isso faz com que cada indivíduo queira deixar sua marca de ser ímpar e o nome é a primeira forma para esse acontecimento de forma maior ou menor.

O reconhecimento do objeto em seus diversos aspectos como origem, sua natureza, sua classe e sua evolução, ajuda para delimitar sua finalidade, assim o seu uso se torna mais específico e contribui melhor para o homem. A identificação de um objeto é a primeira forma para poder classificá-lo para sua devida particularidade, dessa maneira, a utilização será mais útil para o seu determinado fim.

Os seres humanos, portanto, reconhecem os animais, vegetais e minerais, elementos naturais e seus produtos derivados, e esse conjunto de conhecimento se deve principalmente à demanda constante do homem para reconhecimento e identificação de um objeto distinto de outro, isso promove o conhecimento.

Assim como o objeto se tornou essencial a identificação de cada homem de maneira única, ao transcorrer do tempo diversas formas foram empregadas pela sociedade, a mais relevante e comum é o uso do nome na identificação do indivíduo, para Miranda(1972) isso se dá pelo interesse do homem nas relações políticas e econômicas.

O ser ou o objeto podem ter várias formas de classificação, contudo, com o conhecimento das suas especificidades torna único de modo que seja possível sua identificação, sendo reconhecido e diferenciado dos demais.

A individualização do ser nem sempre é possível só com o nome, visto que, as relações em sociedade são complexas e alguns nomes ficaram comuns. Acontecendo sua identificação pela nomenclatura na época da criação, para quem acredita na teoria criacionista. A maioria dos nomes comuns vem da religião, em virtude da influência social.

Sempre viveu em comunidade, por isso não dá para se viver sem identificação em uma sociedade cuja identidade é importante.

Já é possível, portanto, supor que o primeiro símbolo único de todos seres: o nome. Ao dar nome a cada novo homem, ele pode ser distinguido de outras novas criaturas. No entanto, com a reprodução de seres humanos, as pessoas em todo o mundo continuam a se desenvolver e torna-se difícil distinguir indivíduos apenas pelo nome. Esse nível é o mais complexo, visto que, o nome já precisa de aditivos para melhor identificar.

A partir da necessidade foram criados novos meios de identificação como: naturalidade, filiação, profissão entre outros. Isso contribui para dar maior segurança a vida cívica já que não suporta mais a ausência de formalidades. A igreja era a principal instituição que classifica diretamente as pessoas através do nascimento, casamento, morte e até propriedade. Através dessas características foram elaborados documentos de identificação.

Origem (nacionalidade), nome (nome individual), estado, profissão são critérios indicadores da identidade, o aumento constante demográfico exigiu novas formas de identificação. A indicação nominal do indivíduo, todavia, não é o suficiente para uma identificação em sua plenitude, porquanto, pode haver homem com o mesmo nome, mesma nacionalidade, mesmo estado e até mesma profissão. Novos critérios foram adotados, visto que, os utilizados não atendia a forma de identificação social e jurídico.

Diversas formas usadas para o reconhecimento de cada homem seja único até o número ser colocado no documento de identidade, desse modo a individualização de cada pessoa poderia ocorrer na sua totalidade, esse novo elemento no documento por ser único e absoluto contribui bastante para identificação do homem.

Os sinais corporais de identificação como digitais, arcada dentária, carga genética, ou qualquer forma de individualizar o ser não precisa utilizarem junto com o nome, número, filiação, visto que, a pensar um elemento poder ser usado para dar praticidade a vida social e ao mundo jurídico. Essa facilidade a fim de agilizar as burocracias que possa surgir para juntar todos critérios de identificações.

O conjunto de elemento ou um só elemento de identificação serão utilizados conforme o contexto ou a necessidade não tendo regras, mas as circunstâncias vão impor quais os elementos a serem avaliados para identificar.

Nome civil e número como sinais únicos são o mais importante na identificação civil, portanto, serão estudados nesse capítulo os demais elementos de individualizar não são relevantes para a análise os demais elemento, assim como a identificação criminal que geralmente é utilizado por um ramo distinto do direito civil.

2.1 A IDENTIDADE NOMINAL

O nome da vida civil pode ser dividido em prenome, sobrenome, iniciais, além de poder ter pseudônimo, contudo para isso o registo civil, conforme Lobo (2018) é fundamental para o reconhecimento da pessoa ter nascida com vida. A partir de então acontece as outras em relação como apelidos notórios os quais são protegido pela norma jurídica. Essas formas de identidade nominal são elementos que vinculados ao nome.

O elemento em notoriedade da base nominal sem dúvida é o nome civil, em virtude da sua maior proteção e por ter limites normativos o que garante maior regulamentação jurídica. O pseudônimo e os apelidos notórios também tem respaldo legal, contudo não se compara ao nome civil.

Nome falso (pseudo), é como deve ser compreendido o pseudônimo, ele foi criado para ser usado na maioria das vezes como forma de proteção da identidade, em sua maioria eram usados por escritores, compositores, músicos, artistas de maneira geral. As mulheres também se utilizavam dos pseudônimos para que seus textos fossem editados e publicados, já que havia um preconceito no época por causa do seu sexo que era considerado inferior.

O pseudônimo é um nome falso, entretanto, possui proteção normativa, visto que na maioria das vezes são utilizados por artistas os quais são identifica dos mesmos e por isso eles não podem ser usados de forma inapropriada.

Apelidos, igualmente pseudônimos são nomes falso, contudo tem outra característica é a criação de um nome, diferente do nome real que poder ter algo a ver com uma peculiaridade do indivíduo, como é o caso de Lula, Xuxa, Pelé os quais são de notório o reconhecimento, esse fato segundo o Código Civil é utilizado para mudança de nome como ocorreu com o ex presidente Luiz Inácia Lula da Silva.

Deve-se notar que essa incorporação só ocorreu porque era notório o conhecimento do apelido pelas pessoas, além do difícil reconhecimento pelo nome próprio. Dessa forma, o nome ganha mais um elemento o qual já era aceito pela sociedade.

Enfatizar que a natureza nominal seja de forma diferente, a identidade do nome faz parte do mesmo conjunto de identificação. Isso acontece porque o nome civil imposto, distintamente são os pseudônimo e apelido os quais podem ser escolhidos. O nome civil, portanto, é escolhido pelos genitores quando vão registra seus filhos o qual será usado pelo mesmo se ele preferir ou não, só podendo ser chamado de outra forma dentro dos restritos casos de mudança de nome permitidos pela lei. O apelido e o pseudônimo ao contrário do nome, mesmo imposto, o detentor dos mesmos podem escolher se vai utiliza-lo ou não.

2.1.1 O nome civil

Desde os primórdios, o homem precisar dar nome aos objetos e pessoas, com intuito de distingui-los de modo a identifica cada um. Ao longo do aprimoramento da língua e com a fala humana ficou cada vez mais comum o uso do nome para diferenciar as coisa e pessoas, apesar das diversidades da língua pelo mundo, tornando cada vez mais complexa as relações humanas.

Em todo tempo o ser humano sentiu necessidade nominar tudo e cada povo tinha seu diferente modo de identificação do objeto ou pessoa seja por meio de uma característica física ou algo previamente imposto.

Graças a dedicação do homem para classificar tudo é quase impossível hodiernamente ter algo sem nome específico ou uma nomenclatura previa para determinada peculiaridade, isso facilita a identificação de tudo.

O nome de uma pessoa é um meio de identificar o indivíduo, com o aumento dos números de homens encontra alguém com nome único se tornou cada vez mais raro, por isso se ficou mais necessário de utilizar características como filiação, origem, profissão. Em virtude das da diversificação atual de nome e sobrenome fruto de casamentos e uniões que forma uma nova linhagem, apesar disso não é difícil encontrar pessoas com o mesmo prenome ou sobrenome dificultando assim sua individualização.

2.1.2 Natureza jurídica do nome

Muitos doutrinadores do direito civil, por vários tempos, tentaram reconhecer a natureza jurídica do nome, e o classificaram de várias formas possíveis uns como direitos da propriedade (Henri Capitant, Cunha Gonçalves), outro como direito (Kohler, Roguin e Sepencer Vampré).

Para (PACCHIONI, 1927; STOLFI,1939), o nome certo será um direito subjetivo privado especial, o direito ao nome foi constitucionalmente protegida já que é considerado direito um direito da personalidade. Outros consideram direito ao nome algo complexo do direito, cujo teoria é liderada por Savigny, segundo seguida por Jhering e Clovi.

Várias são as teorias acerca do nome e sua natureza jurídica as quais conforme MONTEIRO(2016), ele fala de todas teorias citada como no casa de Baudry-Lacantinerie (*Précis de Droit Civil*) que é a teoria da propriedade *sui generis*, ou do nome como direito subjetivo extrapatrimonial, de objeto imaterial, ou que o nome deve distinguir um ser do outro através da filiação, tese defendida por Colin Et Capitant.

O nome como direito da personalidade via ao encontro do entendimento atual defendido por (FERRARA,1923; RUGGIERO,1999). Até doutrina mais atual a qual o nome é um sinal diferenciado revelado a personalidade.

Além de outras debates, estamos muito interessados na teoria que expressa a personalidade como base do direito de nomear. Esta teoria está intrinsecamente relacionada ao princípio da dignidade da pessoa humana. Apesar de novo no direito esse princípio sempre esteve na norma devido ao seu sentido vasto.

O ser pode resumi se por seu nome, visto que no nome pode encontra as principais característica. Porque a principal função do nome é deixa de forma intrínseca cada indivíduo para poder ser reconhecido por suas particularidades.

O sentido dessa existência única e abrangente exige ao nome uma proteção normativa que hodiernamente está garantido pela constituição, em virtude do princípio da dignidade da pessoa humana por se trata de um direito personalíssimo.

2.1.3 Elementos do nome civil

O nome pode ser estruturado de várias formas, os elementos que o formam são classificados de maneira diversificada na composição do nome completo. Na Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015, de 31 de dezembro 1973), se refere de forma distinta como, sobrenome, prenome como nome, sobrenome como patronímico, apelido como sobrenome, isso torna difícil uma padronização dos elementos que componham o nome.

Certamente, desde que o termo se tornou popular, foi entendido, agora o nome (nome completo) em sentido estrito, agora o nome (nome) em sentido amplo.

Temos uma estrutura de elementos, portanto, obrigatória e opcional na formação do nome, primeiramente o prenome e sobrenome (patronímico), e segundo os apelidos notórios, o sobrenome do marido ou da esposa (em caso de casamento). Para o renomado doutrinado FIÚZA(2019) os elementos podem ser dividido em fixos e contingentes.

O prenome pode ser composto de diversas formas simples ou múltiplas, por dois nomes, por três nomes, por quatro nome e assim por diante exemplo forma simples: Maria, João, José, forma dupla: Maria Eduarda, Pedro Luís, e a forma tripla: Maria Eduarda Cristina, João Henrique Guilherme.

O sobrenome deriva de afiliação, adoção, status de genitores paterno e materno, casamento civil, união estável. Nota-se que, no caso de reconhecimento de paternidade ou maternidade, casamento, união estável, esse elemento é opcional e exige que a parte interessada indique que adotará o sobrenome relevante.

O apelido como todos sabemos pode ser incorporado ao nome se for notório por meio de julgamento e uso regular. Conforme veremos posteriormente uma situação em princípio, sua natureza é a mesma, o que é o nome(opcional), pode ser integrado no início, meio ou final do nome e pode até substituir o prenome.

De fato, só vimos a fusão ao nome de apelidos notórios ao prenome sem sua alteração como Edson Pelé Arantes do Nascimento e Maria das Graças Xuxa Meneghel. Em do prelação ao apelido notório, só pode ser utilizado com prenome e não pode ser transmitido hereditariamente.

2.1.4. A proteção jurídica do nome civil

A lei de Introdução ao Direito civil (L ei nº 4. 657, de 4 de setembro de 1942), em seu art. 7º, fala sobre o começo e o final da personalidade civil e quem deve estipula é o pais que a pessoas encontra domiciliada.

A Constituição Federal de 1988 se refere expressamente em relação ao nome comercial em seu art.5º, XXIX, todavia, não a proteção do nome da pessoa natural, como pode se observa a Constituição Cidadã se preocupou com a patrimônio em relação ao nome comercial fruto da influência mercantil na sua elaboração.

O direito a identidade se for analisada é protegido pela Constituição Federal de 1988 a qual tem um conjunto de atributos que diferencia e a torna individual e distinta. Este nome é um sinal de excelência e a maior diferença.

A proteção a honra imagem das pessoas, dando-lhes o direito de tomar medidas jurídicas para compensar as perdas materiais e espirituais causadas por violações estão no art. 5º, X, da constituição. Agora, a imagem e a honra de uma pessoa podem ser traduzidas em nomes, porque evocar o senso de identidade das pessoas traz à memória esse conjunto de defeitos e qualidades. Portanto, se dissermos “João é um bom cumpridor de promessas”, toda vez que seu nome for mencionado ocorrerá o sentimento que será cumprida a que ela falou.

Mesmo se não for esse o caso, ainda estaremos diante de proteção constitucional da identidade reconhecida como direito à personalidade, de dignidade humana conforme se encontra no art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988. Possuir um nome, proteger o nome como um elemento externo de sua própria existência.

O direito ao nome é garantido pelo Código Civil de 2002, o qual também diz que o mesmo é composto por prenome e sobrenome conforme o artigo 16.

Todos têm direito ao nome segundo a lei cível, está reconhece o direito subjetivo, ou seja, todos devem ter um nome que deve ser diferenciado dos outros. Este é um direito inerente de uma pessoa e, portanto, muito pessoal.

Todo mundo tem direito a um nome, e o respeito a esse direito é de responsabilidade de todos os outros. Estamos falando do direito subjetivo *erga omnes*, contrários a todos e universal.

Além disso, o nome deva impedir que seu detentor seja ridicularizado; portanto, o ato de não registrar o nome do ridículo é positivo. A Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), no seu art. 55, diz que deve o oficial recusa de registra nome que exponha em ridículo o seu portado.

A mesma lei, a propósito, estipula que o prenome será determinado, contudo, seja substituído pelo infame apelido notório, bem como por forte coerção ou ameaça resultante da cooperação com a investigação criminal (programa de proteção às testemunhas), art. 58 e P.Ú.

Portanto, a lei adaptar a identidade a um sinal único no primeiro caso e protege a pessoa alterando seu nome no segundo caso. A partir de então, ambos protegem o nome a ser usado como se fosse registrado no nascimento.

O sobrenome em razão do casamento se encontra protegido pelo art. 1.578 do Código Civil o qual é uma clara proteção ao nome.

Como mencionado anteriormente o sobrenome do marido ou da esposa é elemento opcional. No entanto, ao usá-lo, ele se torna parte do nome e pode ser mesclado de maneira independentemente dos desejos do oferente.

A julgar pelas regras, os legisladores consideram determinar esse relacionamento como a sociedade e os cidadãos, ou seja, o cônjuge culpado pode manter o sobrenome obtido pelo casamento. Até recentemente, esse não era o caso. A (Lei nº 6.515, promulgada em 26 de dezembro de 1977), regulamentou a dissolução de cônjuges, o que impossibilitou que cônjuges inocentes. O progresso dos legisladores deve-se principalmente a circunstâncias específicas, e a jurisprudência brasileira confirmou isso em vários julgamentos.

Outra lei importante para proteção de nomes foi encontrada na (Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973), que regulamenta os direitos autorais, especialmente os direitos artísticos os art's. 12, 25, II, e 126, caput.

A lei de direitos autorais acima estipula para provar que é o autor, o criador da obra intelectual pode até usar a abreviação de seu nome, incluindo sua abreviação, pseudônimo ou qualquer símbolo convencional, conforme o art. 12, direitos morais do autor, ao usar sua obra, indique ou declare seu nome, pseudônimo ou símbolo convencional como autor previsto no art. 25.

A proteção legal do nome do autor está expressa no art. 126, sua redação passar o seguinte entendimento no uso de obras intelectuais de qualquer forma ou processo, se alguém não indicar ou declarar o nome, pseudônimo ou sinal habitual do autor, intérprete ou executor além de ser responsável por uma indenização de fato, ele tem a obrigação de divulgar sua identidade.

Como todos sabemos, a lei envolve a proteção da identidade do autor por nome, pseudônimo ou símbolo convencional, que não só viola a compensação

substancial pelo dano, mas também viola a divulgação do autor, intérprete ou executor.

2.2 PERSONALIDADE JURIDICA

Segundo LOBO(2019), personalidade jurídica pode ser compreendida como uma entidade composta por grupo de pessoas para executar um objetivo ou algo específico para determinados fins, o direito só reconhece sua personalidade depois de registro público.

O entendimento de personalidade jurídica vem se transformando e no século XIX surgiu sua elaboração moderna em virtude da natureza do sujeito de direito, visto que com o advento do Estado Liberal as entidades que praticavam atividades mercantis precisavam de proteção na medidas que se pareciam com um sujeito de direito como: nome, domicílio, direitos da personalidade no que caberem a pessoa jurídica.

Conforme CORRÊA DE OLIVEIRA(1962), a pessoa jurídica não é um conceito cultural ou jurídico, mas sim uma pessoa tão real quanto a pessoa física, por isso merece proteção. Apesar de ser muito estudada, contudo pouco é elucidado sobre as pessoas jurídica em virtude dos muitos tipos com fundamentos e elementos distintos. Todavia, uma coisa é consolidada que a pessoa jurídica tem a função de distinguir o patrimônio da entidade e das pessoas físicas as quais fazem parte como sócios.

No direito público, no civil e no direito empresarial são as três grandes áreas que a pessoa jurídica é relevante segundo LOBO(2019). No direito público a organização e a atividade diferente das pessoas jurídica de direito privado, por fazer parte da Administração Pública direta e indireta. A União, o Estado-membros, o Município, as autarquias e as fundações de direito público são pessoas jurídicas de direito público interno.

Para o direito civil são personalidades jurídica as entidades que não almejam o lucro ou interferência na economia, como organização religiosa, os sindicatos, as associações civis, as fundações de direito privado e os partidos políticos. Ao contrário disso, as pessoas jurídicas no direito empresarial que tem finalidade lucrativa seu

enquadramento se encontra no Código Civil de 2002 e na Lei 12.441/2011, contudo o enquadramento das cooperativas não são unânime visto que para SZTAJN(2004) elas não podem ser sociedades simples porque não se adequar em atividade empresarial já as cooperativas geram um certo lucro para os cooperados.

O conceito de empresa vem da ciência econômica e o direito se apropriou dele, com o significado mais abrangente é a pessoa jurídica, entretanto entende-se como produção e distribuição organizadas de bens e serviços, recebidas proteção legal. Isso ocorre porque pessoa jurídica tem um sentido mais amplo, como as entidades de direito públicos, as associações civis e as fundações que são personalidade contudo não se enquadra no conceito de empresa.

2.2.1 Funções e Teorias sobre Pessoas Jurídicas

A regulação das pessoas jurídicas vem da diferença com a pessoa natural, visto que o legislador garante a capacidade jurídica e processual a certos entes e acha desnecessário a atribuição de personalidade. Isso ocorre porque a pessoa jurídica possuem várias teorias para explicar suas funções e essência. Por isso TEIXEIRA DE FREITAS(1896), recomendou designar de pessoa de existência ideal.

Uns dos primeiros a agrupar essas teorias fez da seguinte forma:

1. teorias da ficção: pessoa é só pessoa natural; pessoa jurídica é uma ficção gerada por lei para suprir fins práticos;
2. teoria do destino do patrimônio a uma finalidade não se imitando a sua função;
3. teoria do direito subjetivo,
4. teoria orgânica ou da realidade
5. teoria da instituição
6. teoria individualista, por FERRARA(1962), que tem uma teoria própria a qual afirma que pessoa jurídica é sem materialidade ou espiritualidade, com realidade abstrata, ideal, que possuem em todos institutos de direito.

Para as teorias realistas ou formalistas pode se dizer que as pessoas jurídicas são uma realidade preexistente ao direito ou uma construção jurídica, o qual o legislador não pode ignorar, porquanto há uma personalidade natural, social ou moral e o estado reconhece.

A teoria da ficção ou formalista ou da construção jurídica afirma que os direitos só são cabíveis ao homem, o qual foi divergido a teoria dos órgãos ele declarava que por meio de ficção a capacidades de cada ente deve ser protegido para efeito de patrimônio. KELSEN(1960) entendia a pessoa jurídica como uma forma assistência da ciências jurídicas.

Com o surgimento do Estado liberal o espírito individualista da época era aflorado por isso a teoria da ficção que afirmava, o verdadeiro titular do direito subjetivo é só o homem, para impedir a volta do antigo regime. A teoria orgânica, ou antropomórfica teve o objetivo diminuir o poder do Estado com o simples reconhecimentos de entidades, equiparadas a pessoas humanas. A pessoa jurídica como simples prática da ciência jurídica foi defendido por KELSEN(1960), já que o direito não cria pessoas mas deveres e direitos para conduta do homem.

A denominação “órgão da pessoas jurídica” é de acordo com a teoria adotada nesse caso a teoria orgânica recepcionada pelo direito brasileiro apesar de receber várias críticas de doutrinadores como MIRANDA(1972). As pessoas jurídicas possuem órgãos como assembleia geral, diretoria, gerência que são semelhante aos das pessoas naturais. Conforme TEIXEIRA DE FREITAS(1896) para teoria ficção a pessoa jurídica é incapaz e deve ser representada por pessoa física, dessa forma a pessoa jurídica é representada nos atos jurídicos, pois órgão não representa em si, mas a pessoa jurídica conforme a teoria do orgânica a qual o Código Civil de 2002 se inclina.

A teoria da instituição apoiou inicialmente a construção legal da empresa e transferiu para o vocabulário jurídico como sinônimos de um organismo social concreto, uma entidade viva reconhecida pelo direito. Para LOBO, 2019; MIRENDA, 1972) a pessoa jurídica é um conceito jurídico, contudo o direito não o gerou do nada é do mundo fático, por isso é tão real quanto.

2.2.2 Elementos da Pessoa Jurídica

Segundo a doutrina, a Pessoa Jurídica Possui os seguintes elementos constitutivos:

1. Capacidade jurídica autônoma;
2. autonomia patrimonial;
3. limitação da responsabilidade;
4. reconhecimento estatal são elementos comuns da pessoa jurídica conforme LOBO(2019).

O sujeito de direito pleno possui capacidade jurídica a qual permite exercer atos da vida civil, os quais conceder o entre adquirir obrigações no exercício da sua capacidade.

A autonomia patrimonial é relevante para garanti a separação de patrimônio dos sócios ou associados da pessoa jurídica. Contudo, as associações que são criadas sem patrimônios de acordo com sua finalidade. As fundações que não possuem autonomia patrimonial em relação aos seus sócios. As sociedades que não têm separação patrimonial entre seus sócios e elas, responde solidária e ilimitadamente.

A limitação da reponsabilidade corresponde a separação do patrimônio dos sócios ou instituidores ou administradores da função, com relação aos encargos da pessoa jurídica. São variáveis os limites da responsabilidade que pode varias da total irresponsabilidade da sociedade anônima, dos acionista não controladores, dos associações civis, dos instituidores das fundações, podendo chega em determinadas sociedades a responsabilidade subsidiária dos sócios.

O registo segundo o Código Civil ou por lei é a forma que o Estado reconhece a criação da pessoa jurídica o qual temo objetivo da publicidade para garantir o interesse público e privado.

3 NOÇÕES DE NOME EMPRESARIAL E MARCA

Para que os confrontos entre nome empresarial e marca ser compreendido com clareza, saber o que é cada um e conhecer suas distinções é muito importante. Nesse capítulo será apresentado uma breve história de como cada conceito foi criado e foi evoluindo até os dias hodiernos. Além disso apresenta como as definições atuais causam discordâncias.

3.1 DO NOME EMPRESARIAL

As primeiras notícias sobre proteção de marcas do país datam de 1850, com a edição do Código Comercial Brasileiro (Lei nº 556/1850). No ano de 1890, o Decreto 916 criou o registro de empresas e motivos comerciais nos Conselhos Comerciais. Posteriormente, surgiram várias leis regulando a formação, o uso e a proteção de tais nomes, e hoje, pela primeira vez, o assunto é tratado pelo Código Civil. Atualmente, o nome comercial é regulamentado pelo Código Civil, pela Lei de Registro de Empresas (nº 8.934 / 94) e pelo Decreto que a regulamentou, sob o nº 1800, de 30 de janeiro de 1996, que trata do nome da empresa em seus (artigos 61 e 62).

Internacionalmente, é protegido pela Convenção de Paris, que é considerada propriedade industrial (artigo I). O uso do nome é um direito e um dever.

Um dever considerado de interesse público para identificar a pessoa (natural ou legal), a fim de possibilitar a oposição contra ela de quaisquer obrigações; e o direito de permitir o exercício de direitos e prerrogativas por ele detidos. A importância de proteger o nome da empresa, ao contrário do que aconteceu no passado, quando tinha uma função de marketing, atuando intensamente no mercado consumidor (papel desempenhado pelas marcas hoje, produtos e serviços), hoje repousa nas relações do empresário com seus fornecedores e financiadores, ou seja, ele tem uma função mais relevante no ambiente de negócios, sociedade comercial utiliza para o exercício de sua atividade econômica. SCHMIDT(1997) argumenta que o nome

comercial não deve ser confundido com a empresa ou mesmo com seu proprietário, mas apenas um elo entre eles.

Deve-se notar também que o nome comercial não deve ser semelhante com o título de estabelecimento, pois o símbolo distintivo que aposto na loja ou no escritório do empresário. A forma emblemática do título de estabelecimento é chamada de insígnia.

O nome consiste em um direito absoluto, imprescritível, inalienável, inalienável e inestimável, sendo um atributo da personalidade. Essa é a função subjetiva desempenhada pelo nome comercial como uma designação do sujeito da lei. No entanto, uma vez que ele identifique uma atividade econômica específica, ele desempenhará um segundo papel, desta vez objetivo, recebendo proteção no campo competitivo.

Assim, o nome comercial deixa de ser uma identidade simples (função subjetiva) para constituir um bem imaterial, agregando ao patrimônio do empresário. Torna-se vinculado aos produtos e serviços oferecidos (função objetivo) e não mais ao indivíduo ou à entidade legal.

A proteção do nome empresarial, em sua forma subjetiva, não tem limites territoriais e decorre do mero arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica ou do registro do empreendedor individual. Já a proteção do nome em seu aspecto objetivo, com a função de "sinal de trabalho" nas palavras de (SILVEIRA, J. M., 2002), deve levar em conta a ordem competitiva, visando reprimir a concorrência desleal. Eventuais confusões geradas pelo uso de nomes comerciais causarão danos à ordem econômica, levando a uma compensação pelos danos causados.

De acordo com o artigo 33 da Lei nº 8.934 / 94, o meio de proteção do nome comercial deriva automaticamente do registro de cada empresário ou do arquivamento dos estatutos da empresa, independentemente de registro. A proteção é dada, em virtude do artigo 1.166 do Diploma Civil, dentro dos limites da Junta Comercial em que está arquivada (nível estadual), e pode ser estendida se a proteção do nome social for feita em outra Junta.

É importante ressaltar que a proteção dada ao nome da empresa não se restringe ao ramo de atividade da empresa, como acontece nas marcas de produtos

e serviços, serve para identificar o próprio empresário, possibilitando o exercício de suas relações comerciais e até mesmo extra-comercial, como resultado de sua personalidade jurídica, como (SILVEIRA, N., 1977) aponta.

A Convenção de Paris também protege um sinal tão distinto e oferece proteção independentemente do registro, área geográfica e indústria, abrangendo-o em seu amplo conceito de propriedade industrial, como pode ser visto na leitura dos artigos I e 841.

Alguns princípios devem ser observados em relação às denominações comerciais: princípio da novidade, unidade e veracidade. O princípio da novidade ou originalidade significa que o nome deve ser novo em relação aos já existentes, a fim de evitar confusão no mesmo espaço geográfico, conforme exigido pelo artigo 1.163. Código Civil e artigo 35, inciso V, da Lei 8.934 / 94.

Esse princípio garante o uso exclusivo do nome pelo empresário que o solicitou pela primeira vez. O princípio da exclusividade impede que o comerciante adote mais de um nome. Este princípio serve os interesses dos relacionamentos e obrigações legais como identificação do empreendedor. O princípio da veracidade afirma que um nome comercial não pode transmitir informações falsas sobre o empresário a que se refere (artigo 34 da Lei 8.934 / 94). Previsto nos artigos 191 e 195, item V, da LPI, e seu titular poderá pleitear indenização civil pelos danos causados.

A proteção de casos não cobertos pelas determinações legais acima mencionadas está prevista no artigo 209 da mesma lei, que pode ser usada por aqueles que se sentem feridos se algum empresário criar um nome que viole o princípio da veracidade, por exemplo.

Assim, se percebe que a principal identificação de uma pessoa jurídica ocorre através do nome empresarial, visto que “sua função primordial é a identificação pessoal do titular, seja ele constituído sob a forma coletiva ou individual”, conforme o entendimento de NEGRÃO(2018). Nesse sentido, o nome empresarial se torna de suma importância na constituição de uma pessoa jurídica, porque o nome empresarial é composto pelo nome da Pessoa mais a firma para identificar a natureza jurídica.

Conforme o Código Civil nome empresarial é “a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa”, assim sendo o nome empresarial não tem só função de identifica, além disso, o nome é responsa pela atividade empresarial. Nessa perspectiva, Dylson Doria(1995) define como “adotado pela pessoa física ou jurídica para o exercício do comércio e por cujo o meio se identifica”.

Como pode-se nota o nome empresarial tem duas funções para o Código Civil que são do nome do empresário e da atividade empresarial. Essas dupla função para CERQUEIRA(1949) e LEONARDO(1994), pode ser classificadas como subjetiva, ligado à pessoa do empresário, e a objetiva, prover sua individualização no universo das empresas, essa forma de composição do nome empresarial praticamente garante que o nome empresarial seja único, contudo pode acontecer coincidência pode, todavia a Lei de Registro de Empresas – Lei nº 8934/ 1994 garante exclusividade do nome na sua atuação local.

A função objetiva do nome ao ser estudado pode surgir a três possibilidades, quanto a sua natureza conforme LEONARDO(1994):

“a) é um direito de propriedade imaterial, semelhante àquele que disciplina marcas e patentes; b) é um direito pessoal, sucedâneo do direito de personalidade, numa concepção empresarial, isto é, um direito de personalidade comercial; c) é “um direito pessoal do empresário, derivado da repressão à concorrência desleal”.

3.1.1 Das espécies de nome comercial

Como afirmado anteriormente, o nome da empresa pode se referir a um empresário individual ou a uma corporação da empresa. Daí a necessidade de dividir o nome em modalidades, que podem consistir em nome individual, nome da empresa ou denominação (artigo 1.155 do Código Civil).

A empresa individual é o nome do profissional é a assinatura que ele usa no curso de seus negócios. A empresa deve reproduzir o nome do proprietário e, se

houver possibilidade de confusão com outros nomes, acrescentar a ele qualquer expressão que identifique sua atividade comercial. Esse tipo de nome comercial é expressamente previsto no artigo 1.156 do Diploma Civil.

Em relação às empresas comerciais, elas podem ter dois tipos de nomes: firma (ou nome da empresa) ou denominação, dependendo do grau de responsabilidade de seus membros em relação a terceiros. Os tipos corporativos nos quais os parceiros respondem ilimitadamente devido as obrigações da empresa devem adotar um nome comercial ou nome comercial. Já aqueles em que há membros de responsabilidade limitada, respondendo apenas à extensão de sua participação social, podem, ou, dependendo do caso, devem adotar denominação.

O nome da empresa é formado pelo nome de um, de alguns ou de todos os parceiros que participam da empresa e consiste na assinatura da pessoa jurídica. Atualmente, é imposto às empresas em nome coletivo ou conjunto e em parceria simples, conforme previsto no artigo 1.157 do Código Civil. É importante enfatizar que a retirada ou morte de um dos parceiros da empresa requer a mudança de nome e o nome desse parceiro que não faz mais parte da entidade corporativa como resultado do princípio da veracidade.

Por outro lado, a denominação não é composta pelos nomes dos parceiros, mas por um termo de fantasia que informa a atividade da empresa, além de identificar o tipo de empresa. Não serve como assinatura do empresário, possui caráter objetivo, nem pode reproduzir um nome existente ou usar uma expressão capaz de causar confusão.

A sociedade limitada (artigo 1.158, Código Civil) e a sociedade limitada (artigo 1.161, Código Civil) podem adotar um nome comercial ou denominação. No que diz respeito ao último tipo de empresa, se você escolher um nome comercial, deverá incluir os nomes dos parceiros de responsabilidade ilimitada. A corporação só pode adotar uma denominação (artigo 1.160, Código Civil).

Entre os objetivos de ter dois tipos de nomes para a identificação de empresas comerciais, é informar terceiros sobre a responsabilidade de seus parceiros, e contemplar as pessoas cujos nomes no nome corporativo podem ser ilimitados. Além disso, as sociedades limitadas e as sociedades de responsabilidade

limitada devem incluir em seu nome comercial a expressão sociedade limitada ou S/A, respectivamente, para atender ao interesse público.

3.2 DA MARCA

A inscrição de placas nos produtos remonta à antiguidade, assim como às civilizações romanas, mas somente na Idade Média, com o desenvolvimento das relações comerciais, teve uma configuração mais próxima da atual, além de receber informações legais, proteção, tendo em vista a relevância econômica que veio a apresentar. No Brasil, não se sabe exatamente quando o uso da indústria e das marcas começou a ser utilizado, mas a primeira legislação sobre o assunto data de 1875 (Lei nº 2.682, de 23 de outubro de 1875).

As marcas consistem em sinais (palavras, símbolos, figuras etc.) capazes de diferenciar produtos e serviços dos mesmos ou similares, disponibilizados no mercado.

Vale ressaltar que apenas os sinais visualmente perceptíveis são registrados como marcas, conforme estabelecido no artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279 / 96). Também estão excluídos da possibilidade de registro os sinais listados na lista do artigo 124 da mesma lei. Eles têm uma função dupla, servindo tanto para atender aos interesses econômicos do fornecedor, quanto para individualizar seus produtos e diferenciá-los dos de seus concorrentes, bem como dos de seus consumidores, atestam a procedência dos produtos adquiridos. Embora usada para a identificação e promoção de atividades e bens disponibilizados no mercado, a doutrina classifica as marcas de três maneiras.

Eles podem identificar produtos da indústria (marcas da indústria - antigas marcas de fábrica), produtos comercializados (marcas registradas) ou atividades e serviços realizados por empresas ou profissionais independentes (marcas de serviço). Por isso, são chamados de marcas registradas. Considerando a relevância

econômica desses bens imateriais e com o objetivo de proteger o mercado, a livre concorrência e outros princípios constitucionais, a ordem jurídica prevê mecanismos para proteger o sistema de marcas registradas. Atualmente, essa proteção é feita pela Lei nº 9.279 / 96 (que regula direitos e obrigações de propriedade industrial), bem como por tratados e acordos internacionais, incluindo a Convenção de Paris de 1883 para a proteção da propriedade industrial, já mencionada acima.

A Convenção de Paris introduziu uma nova perspectiva para lidar com o assunto em vários países, criando um amplo conceito de propriedade industrial e salvaguardando a lealdade competitiva. Dois princípios básicos regem essa Convenção no que diz respeito às marcas registradas. O primeiro estabelece que os cidadãos dos países signatários desfrutariam dos benefícios da proteção de marcas registradas sob a lei natural local (artigo 2). O segundo refere-se ao “Tratamento Unisonist”, que concede ao titular de uma marca o direito de prioridade para solicitar o registro em outros países signatários da Convenção por um período de seis meses a partir da primeira solicitação (artigo 4).

A Convenção de Paris também prevê a independência das marcas registradas nos vários países membros (Artigo 4a), bem como o dever de seus membros de garantir o uso exclusivo da marca registrada ao seu proprietário no combate à concorrência desleal (Artigo 6 bis). Embora este trabalho aborde mais as marcas de produtos e serviços, bem como suas relações conflitantes com nomes comerciais, é importante mencionar os outros tipos de marcas comerciais previstos na Lei da Propriedade Industrial. É o que veremos a seguir.

3.2.1 Das espécies de marca

A Lei nº 9.279 / 96 classifica as marcas registradas no Artigo 123 como marcas de produto ou serviço, marcas de certificação e marcas coletivas. As marcas de produto ou serviço têm como objetivo diferenciar produtos e serviços de similares ou idênticos. Marcas de certificação, inicialmente previstas em nosso sistema

jurídico, são aquelas que certificam a conformidade de um produto ou serviço com os padrões estabelecidos pelas associações nacionais de padrões técnicos. Somente pessoas sem interesse comercial ou industrial direito no produto ou serviço podem solicitar o registro (artigo 128, § 3, LPI).

Um exemplo dessa marca é o “Inmetro”. A marca coletiva, prevista em vários países a partir dos anos 90, serve para identificar produtos provenientes de uma determinada associação comercial. Seu registro só pode ser reivindicado por uma pessoa jurídica que represente essa comunidade (artigo 128, § 2, LPI). Como exemplo, existem os carimbos de origem que vinculam produtos a uma determinada região geográfica.

Tanto a marca coletiva quanto a certificação destacam uma qualidade especial para o produto marcado, seja porque o empresário atende a certos padrões de qualidade (marca de certificação), às vezes porque o fornecedor faz parte de uma associação comercial respeitável (marca coletiva). Assim, as marcas podem ser nominativas (identificadas por palavras, mesmo que não estejam no vernáculo); figurativo (composto por desenho, imagem, figura ou formas estilizadas de letras ou números); misto (composto pela combinação de palavra e elementos figurativos); ou tridimensional (representado pela forma particular de um determinado produto ou de seu recipiente. Como exemplo, há a garrafa de Coca-Cola e alguns perfumes).

Em relação ao seu conhecimento, as marcas podem ser classificadas em Marca Altamente Renomada e Marca Conhecida.

A Marca Altamente Reconhecida está prevista no Artigo 125 da LPI e existe devido ao amplo conhecimento do público em geral, transcendendo seu Segmento de Mercado e está relacionada à boa reputação. Por esse motivo, se registrado no país, esse tipo de marca é protegida em todas as classes de produtos e serviços, proibindo, assim, o registro de uma marca equivalente em qualquer negócio existente no Brasil, em oposição ao princípio da especialidade, que será tratado mais tarde. Estes são os casos das marcas comerciais “Mc Donald's”, “Brahma” e “Volkswagen” independentemente de estar registrado no Brasil.

Se considerado bem conhecido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, deixará de registrar marcas semelhantes ou idênticas. De acordo com a Resolução do Comitê Executivo da Associação Internacional para a Proteção

da Propriedade Intelectual - AIPPI, “1. A marca registrada deve ser bem conhecida no país em que a proteção é solicitada. A marca registrada conhecida deve ser usada no país em que a proteção é solicitada; 3. A proteção é limitada a produtos idênticos ou similares”.

A diferença entre a marca altamente renomada e a marca conhecida é que ela goza de proteção apenas em sua própria linha de negócios, mas é independente do registro. Já recebe proteção em todas as classes de produtos e serviços, desde que devidamente registrado no Brasil.

Afirma-se que também existem marcas não tradicionais, como olfativas, sonoras, de sabor, animadas, hologramas, cores de marcas e roupas de marca. No entanto, esses tipos de marcas comerciais não estão sujeitos a registro e, conseqüentemente, a proteção no Brasil. (Proteção de marcas não tradicionais - Palestra proferida pela Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI, em 27 de junho de 2008, em Curitiba / PR).

3.3 DAS DIFERENÇAS ENTRE NOME COMERCIAL E MARCA

Antes de lidar especificamente com o conflito entre marcas e nomes comerciais, precisamos resumir o que já foi dito sobre as diferenças entre os dois tipos de sinais distintos, o que permitirá uma melhor compreensão dos debates doutrinários e jurisprudenciais que cercam o problema. Inicialmente, é necessário distinguir o objeto de identificação dos diferentes sinais.

O nome da empresa é usado para identificar o assunto certo, ou seja, o empresário, pessoa física ou jurídica, que fabrica ou comercializa um produto específico ou presta um determinado serviço. A marca identifica esses produtos ou serviços, distinguindo-os de outros no mercado. A disciplina legal aplicável ao nome comercial é a estabelecida pela Lei de Registros Públicos, sob o nº 8.934 / 94, bem

como o Código Civil. A marca, por sua vez, está protegida pelo disposto no Código da Propriedade Industrial - Lei nº 9.279 / 96.

A proteção do nome comercial deriva do registro do nome individual ou dos atos constitutivos da empresa na Junta Comercial, conforme previsto nos artigos 2 e 3 do LRP. Por outro lado, a proteção concedida à marca deriva de seu registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI (art. 155, caput, LPI). Vale ressaltar que a proteção só é concedida se cada um desses sinais distintivos estiver registrado nesses órgãos, respectivamente, e um não substituir o outro. Considerando, portanto, que o nome comercial fica arquivado na Junta Comercial, receberá proteção dentro da Federação Estadual que esse órgão integra, uma vez que as Câmaras possuem cobertura estadual (Artigo 1.166 do Código Civil).

A extensão dessa proteção as diferentes unidades da federação é possível se o empresário providenciar o arquivamento do pedido de proteção de marca registrada para ser arquivado nos Conselhos de outros Estados. Assim, para que um nome comercial receba proteção em nível nacional, ele deve ser arquivado nas Juntas Comerciais de todos os Estados Brasileiros, de acordo com o disposto no parágrafo único do mesmo artigo.

Os atos de incorporação de sua empresa no Conselho Comercial dessa circunscrição podem abrir filiais em outros Estados, desde que também os archive. Assim, enfatiza-se que a necessidade de arquivamento no Conselho deriva da abertura de filiais da empresa, e a mera comercialização de produtos em outros Estados não requer arquivamento nesse órgão. As marcas registradas, pelo contrário, são registradas no INPI, que é uma entidade federal, recebem proteção em todo o território nacional, motivo pelo qual nenhuma outra pessoa pode usar a mesma marca em qualquer lugar do território brasileiro, conforme previsto no artigo 129, caput, da LPI.

Não obstante o fato de as marcas registradas receberem proteção nacional, como resultado da aplicação do princípio da especialidade, conforme discutido anteriormente, ela se restringe à classe de produtos ou serviços nos quais é registrada no INPI, exceto a marca registrada High Renown, cuja proteção cobre todas as classes.

O nome comercial, por outro lado, concede proteção a qualquer atividade econômica no mercado, considerando que o objetivo da proteção de nomes não é apenas "impedir a confusão entre os consumidores, mas principalmente preservar a reputação do proprietário da empresa junto a fornecedores e financiadores", não há risco de confusão entre eles, porque, como COELHO(2015) aponta, o protesto de valores mobiliários contra um não pode prejudicar o crédito de outro.

Por fim, uma diferença final entre esses sinais distintivos é a relativa à duração da proteção legal que lhes é conferida. Embora o direito de uso da marca seja extinto por dez anos, renovável por períodos iguais ou sucessivos, a pedido do interessado. A proteção concedida ao nome comercial permanece em vigor enquanto o empresário existir, ou seja, enquanto ele, empresário individual ou empresa comercial, estiver exercendo sua atividade econômica.

Somente a declaração de inatividade pode extinguir o nome ou a denominação e não há necessidade de solicitar extensões, como acontece com as marcas de produtos ou serviços. Pode-se presumir, com base no exposto, que marcas comerciais e nomes comerciais diferem em três aspectos diferentes: em relação ao organismo de registro, o limite de proteção legal e a duração.

De fato, essas peculiaridades, e em particular o fato de as marcas e nomes comerciais estarem sujeitos a diferentes órgãos e níveis de proteção, podem levar a sérios conflitos entre esses sinais distintivos, causando danos ao funcionamento regular do mercado.

4 ANÁLISE DE JULGADOS DO STJ

Entender a atual jurisprudência é extremamente relevante para saber como lidar com os confrontos entre nome empresarial e marca, em virtude que as normas brasileiras deixam algumas lacunas que cabe aos Tribunais Superiores resolverem, porquanto vamos observar se as decisões em caráter *erga omnes* com eficácia ou se servem somente *inter partes*.

Consoante a redação do Art. 124, inciso V, da Lei nº 9.279 de 1996, a proteção que é concedida ao nome empresarial, em relação ao chamado domínio das marcas, se dá de forma indireta. Isso porque o mencionado art., determina que a irregistrabilidade de marca, que constitua reprodução ou uma imitação de elemento característico ou ainda diferenciador de título de algum estabelecimento ou nome de empresa, que esteja suscetível de causar confusão ou associação (SILVEIRA, N., 1987).

Diante disso, segundo a aplicação desse dispositivo da lei, fazendo frente à marca ou nome empresarial, que é composto por um termo comum ou evocativo, é o primeiro passo a ser observado. Dentro do ramo empresarial, é recorrente que o empresário, em um ato intuitivo, nesse caso os pequenos, e dentro de uma estratégia, nesse caso os grandes, escolham sinais que possam ser rapidamente ligados a determinado produto ou marca.

Segundo CESÁRIO (2001) o grau de distanciamento que a marca possui, ou em relação ao produto, ou em relação ao serviço, está intimamente ligado com um investimento menor, ou ainda, com uma publicidade maior.

Dentro desse contexto, naquilo que diz respeito à aplicação do art. 1.166 do Código Civil, bem como do art. 129 da Lei que regula Marcas, no que tange a proteção e exclusividade de sinais, essa proteção é mínima, principalmente diante do fato de que, quando se observa sinais que são formados ou por termos comuns ou evocativos, segundo GARCIA (2008) é possível constatar que o titular de tal ação, terá de suportar os ônus da proximidade com outros semelhantes.

Nesse sentido, pode-se visualizar melhor o fato, diante do caso, que alçou o STJ, da marca e nome empresarial ARÀBIA versus AREBIAN, no RESP 989.105-PR (2007/2221297) (ver anexo, p. 44). O argumento utilizado pela Corte, se pautava no fato de que exclusividade em relação a nomes empresariais formados por nomes de localidades, expressões comuns, não possuem proteções absolutas.

A Corte prosseguiu argumentando de que os sinais, não possuem capacidade de induzir a erro o consumidor, tampouco leva-lo a confusão. Isso levando-se em conta, inclusive, que os aspectos visuais entre as marcas mistas, que seriam suficiente para determinar a possibilidade de coexistência.

Essa fórmula também é utilizada pelo INPI, naquilo que diz respeito a análise do registro de marcas, que passam por uma análise do conjunto gráfico e visual do sinal. O INPI, mais especificamente, em algumas ocasiões, em que se tem a análise do registro de marcas, que perpassam por uma análise do conjunto gráfico e visual do sinal.

O INPI geralmente concede registros com ressalvas, que são chamadas de apostilamento. Isso auxilia na proteção do conjunto marcário ou limita a exclusividade relacionada a algum elemento, o que também se manifesta no judiciário (ver anexo, pág. 45).

Como pode ser verificado a certo reconheceu o entendimento do INPI o qual empresas podem utilizar da marca de outra empresa desde que sejam de mesmo ramo e a marca tenha cunho genérico, como foi esse caso “BANKNOTE”.

Em relação a aplicação do princípio básico às marcas, a especialidade, a jurisprudência do STJ tem analisado o risco de confusão, ou ainda de associação em função dos ramos de atividade ou dos serviços. Isso pode ser verificado como no caso ODEBRCH versus ODEBRECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ (ver anexo, p. 46), como pode ser verificado o entendimento da corte a marca ODEBRH tem proteção devido a confusão que pode causar nos consumidores, apesar de ser empresas de seguimentos diferentes, a marca pode ser classificada como altamente reconhecida e por isso tem proteção em todo território nacional.

Ainda no caso do nome empresarial FIORELLA (ver anexo, p. 49), FIORELLA PRODUTOS TÊXTEIS LTDA e PRODUTOS FIORELLA LTDA, apesar

dos nomes empresarial serem bem parecidos o ramos são distintos dificilmente causando confusão aos consumidores por isso foi permitido o registo da empresa mais recente. .

Como pode ser noto o STJ tem o entendimento que sociedade empresarial de seguimentos distintos podem apresenta nome empresarial ou marcas semelhantes, já que não causa confusão ou leva o consumido a erro. Quando as pessoas jurídicas possuem localidade diversa a proteção a marca fica ainda mais relativizada segundo o tribunal superior, visto que o mercado consumidor e as relações jurídicas são diferentes teoricamente. Toda via com o avanço tecnológico e com as compras on-line crescendo cada dia mais, principalmente com a pandemia do COVID-19, as fronteiras das relações de consumo está cada vez menos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo da redação desse trabalho, é a verificação de fontes do Direito, principalmente dentro da doutrina, como dentro da jurisprudência, que pudessem corroborar com a hipótese do estado em que o empresário na sociedade atual, se utiliza, de vários instrumentos, para angariar o nome e a marca. Inclusive, pode se empregar dos mesmos como forma de ser desleal com a sua concorrência.

Sendo o nome empresarial tendo sua principal importância nas relações jurídicas, como relações entre empresas e entre empresas e Estado. Já a marca empresarial tem sua relevância na relação de consumo, visto é a forma como o consumidor conhece a empresa, identifica seus produtos e serviços e escolhem eles

Primeiramente foi feito um breve apanhado histórico de como o conceito de identidade surgiu, assim pode-se nota a importância da identificação para o homem e como as relações em sociedade são afetadas. Ademais foi evidenciado como a definição de personalidade jurídica foi equiparado a personalidade civil e suas principais diferenças doutrinárias.

Ao alcançar um entendimento do que é pessoa física e pessoa jurídica a compreensão de como esses conceitos afetam a vida em comunidade e a relações jurídicas torna-se mais fácil. Além de poder ter uma noção de como pode ser o desencadeamento dessas concepções na vida em sociedade.

A Análise dos principais julgados sobre o fato, demonstra que, dentro da aplicação da lei no caso concreto, existem alguns fatores importantes para a decisão, principalmente quando se trata de trazer clareza a resolução judicial. Desse modo, para se chegar a essa conclusão, esse trabalho, primeiro tratou da matéria empresarial relativa a obrigatoriedade do elemento identificador do empresário.

Foi verificado que umas das análise do STJ leva em consideração encontram as relações de consumo se pode haver ou não confusão na identificação da marca ou empresa e o território até onde aquela empresa alcança nas suas relações jurídicas e extrajurídicas.

Desse modo, analisando essas matérias, foi possível concluir que o nome pode ser classificado em firma de empresário, em firma social, ou ainda como denominação. E essa composição do nome empresarial, foi abordada nesse trabalho, abordando de forma breve cada tipo societário e suas especificidades. Também foi abordado o âmbito limitado de proteção, que se limita à unidade federativa onde se encontra a Junta Comercial na qual o nome foi registrado.

Como pode ser observado as classificações de nome empresarial são importante para saber o capital monetário da empresa ou sociedade empresarial e assim poder ter ideia do sua abrangência na sociedade.

As marcas, foram aferidas como um contraponto aos nomes, pois elas identificam os produtos ou serviços do empresário, para que desse modo, ele possa definir a qualidade daquilo que ela oferece. Para isso, podem ser utilizados os mais diversos artifícios, desde preços acima do padrão de mercado, etc.

O estudo dos embates entre nome e marca, demonstrou-se bastante complexo, principalmente quando da análise da jurisprudência do STJ, que demonstrou que no julgamento, o que vale é a análise do caso, identificando de forma pormenorizada, os ditames da lei.

O trabalho tem uma grande importância porque mostra como as decisões judiciais afetam o mundo empresarial e como a sociedade sofrem reflexo dessas decisões. Ademais com os parâmetros analisados pode-se analisar quais as melhor decisões para a comunidade empresarial e as relações de consumo incentivando que sua eficácia se torne erga omnes.

6 REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**: Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituição/constituição.htm. Acesso em 10 jun de 2020.

BRASIL. **Decreto Lei nº 1.800/96**, de 30 de janeiro de 1996, Regulamenta a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1800.htm Acesso em 10 jun de 2020.

BRASIL. **Lei de registro de empresas nº 8.934/94**, Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96, CF/88.

BRASIL. **Lei n. 10.406**, de 10 de janeiro de 2002, Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em 10 jun de 2020.

BRASIL. **Lei n. 8.934**, de 18 de novembro de 1994, Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá Outras Providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8934.htm. Acesso em 10 jun de 2020.

BRASIL. **Lei n. 9.279**, de 14 de maio de 1996, Regula direito e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em 10 jun de 2020.

BRASIL. **Lei nº 10.406**, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. PL 634/1975

CAMPINHO, Sérgio. **Direito de Empresa – À Luz do Novo Código Civil**. 11ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.

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

CESÁRIO, Gustavo. **Marcas: da construção à Avaliação de Brand Equity**. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Getúlio Vargas/ Escola de Administração de Empresas de São Paulo, São Paulo, 2002. p.13.

COELHO, FÁBIO ULHOA. **Curso de Direito Comercial**, v. 1: direito de empresa – 19ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2015

CORRÊA DE OLIVEIRA, J. L. **Conceito de pessoa jurídica**. Tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná para concurso de livre docência de Direito Civil. Curitiba, 1962 (mimeo).

DANNEMANN, Siemens, Bigler & Ipanema Moreira. **Propriedade intelectual no Brasil**. Rio de Janeiro: PDVIO Design. 2000.

Direito de empresa. 21. Ed. São paulo: saraiva, 2009

FARIA, Antonio Bento. **Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Comercial**. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos - Editor; 1906.

FAZZIO JÚNIOR, WALDO. **MANUAL DE DIREITO COMERCIAL**. 9. Ed. SÃO PAULO: ATLAS, 2008

FÉRES, Marcelo Andrade. **Estabelecimento Empresarial – transpasse e feitos obrigacionais**. São Paulo: Saraiva, 2007.

FERREIRA, Waldemar. **Tratado de Direito Comercial**. 6º vl. São Paulo. Saraiva. 1962.

FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. **Considerações sobre o Nome e sua Proteção**. Revista da ABPI n. 52 – Mai/Jun 2001.

FIUZA, César. **Direito Civil – Curso Completo -- 19. ed.** -- Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2019

GARCIA, Mario Sorensen. **Revista da ABPI**. n. 95 – jul/ago 2008, p.21.

GONÇALVES, Luís M. Couto. **A Função Distintiva da Marca**. Coimbra: Livraria Almedina, 1999.

KELSEN, Hans. **Das Problem der Gerechtigkeit**. Wien: Franz Deuticke, 1960.

LEONARDOS, Gabriel F. **A Proteção Jurídica ao Nome Comercial, ao Título do Estabelecimento e à Insígnia no Brasil – Regime Jurídico e Novos Desenvolvimentos e Jurisprudência**, Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, Nova Série, v. 95, jul./set. 1994.

LOBO, Paulo. **Direito civil**: volume 1 : parte geral / Paulo Lôbo. – 8. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019

MAMEDE, GLADSTON. **Direito Empresarial brasileiro**. 4. Ed. SÃO PAULO: ATLAS, 2007

MAMEDE, Gladston. **Manual de Direito Empresarial, 4ª edição**. São Paulo: Atlas, 2009.

MARTINS. Fran. **Curso de direito comercial**: empresa comercial, empresários individuais, microempresas, sociedades empresárias, fundo de comércio, 35ª ed. rev.atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2012. MATHÉLY, Paul Le Nouveau Droit Français dês Marques. Paris: Éditions J.N.A, 1994.

NEGRÃO, Ricardo. **Curso de direito comercial e de empresa, v. 1**: teoria geral da empresa e direito societário 14. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018.

PACCHIONI, G. **Nome civile e commerciale**. Torino: Fratelli Bocca, 1927, p. 15 et seq.

- PONTES DE MIRANDA. **Tratado de direito privado**. Rio de Janeiro: Borsoi, 1972, v. LV, p. 16-17.
- RUGGIERO, Roberto de. **Instituições de direito civil**. Campinas: Bookseller, 1999, v. 3, p. 582.
- KELSEN, Hans. **Das Problem der Gerechtigkeit**. Wien: Franz Deuticke, 1960.
- SCHMIDT, Karsten. **Derecho Comercial**. Buenos Aires. Editorial Ástrea de Alfredo y Ricaado Depalma, 1997.
- SCUDELER, marcelo augusto. **Do direito das marcas e da propriedade industrial**. 2. Ed. Rev. Atu. CAMPINAS-SP:SERVANDA, 2013
- SILVEIRA, JOÃO MARCOS. O Nome Empresarial no Novo Código Civil. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, nº61, nov./dez. 2002.
- SILVEIRA, Newton. **Curso depropriedade Industrial**. São Paulo. Revista dos tribunais 1997.
- STOLFI, Nicola. **Il nuovo código civile**. Napoli: **Dott Eugênio Jovene**, 1939,1.1, p. 53 et seq.
- SZTAJN, Rachel. **Teoria jurídica da empresa: atividade empresária e mercados**. [S.l: s.n.], 2004
- TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. **Consolidação das leis civis**. 3. ed., Rio de Janeiro: Garnier, 1896.

7 ANEXOS

7.1 ANEXO 1

DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. NOME EMPRESARIAL. LEI N° 8934/94. PROTEÇÃO. NOME PREVIAMENTE REGISTRADO. TERMO QUE REMETE A LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. AUSÊNCIA DE DIREITO DE USO EXCLUSIVO. MARCA. LEI 927996. LP I. CDC. CF. CC/02. NOME GEOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE REGISTRO COMO SINAL EVOCATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CAUSAR CONFUSÃO OU LEVAR O PÚBLICO CONSUMIDOR A ERRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE USO EXCLUSIVO DA MARCA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO.

Ausência - o registro de termo que remete a determinada localização geográfica no nome empresarial, por se referir a lugar, não confere o direito de uso exclusivo deste termo. - é permitido o registro de marca que utiliza nome geográfico, desde que esse nome seja utilizado como sinal evocativo é que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem. - a proteção da marca tem um duplo objetivo. Por um lado, garante o interesse de seu titular. Por outro lado, protege o consumidor, que não pode ser enganado Quanto ao produto que compra ou ao serviço que lhe é prestado. - para que haja violação art. 129 da LPI e seja configurado a reprodução ou imitação de marca pré registrada, é necessário que exista efetivamente risco de ocorrência de dúvida, erro ou confusão no mercado, entre os produtos ou serviços dos empresários que atuam no mesmo ramo. - o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. Recurso especial não provido.

(STJ – RESp: 989105 PR 2007/0221297-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data do Julgamento: 08/09/2009, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: → DJe 28/09/2009).

7.2 ANEXO 2

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA REGISTRADA “BANKNOTE” - DENOMINAÇÃO GENÉRICA DE PRODUTO. DESNECESSIDADE DE ADULAÇÃO DO REGISTRO.

I - A marca registrada junto ao INPI de cunho genérico, estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro por via própria. II - Recurso Especial da ré conhecido e provido.

(STJ – RESP: 128136 RJ 1997/0026610-9, Relator: Ministro WALDEMAR ZVEITER, Data do Julgamento: 17/08/2000, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 09.10.2000 p. 141 JBCC vol 185 p. 338 LEXSTJ vol. 137 p. 132 RJADCOAS vol. 21 p. 105 RSTJ vol. 147 p. 236).

COMERCIAL. MARCA. VOCÁBULO DE USO COMUM. não obstante o registro como marca, a expressão “off price” pode ser usada no contexto da denominação de um centro comercial. recurso especial conhecido é provido.

(STJ – RESP: 237954 RJ 1999/0102350-5, relator: ministro ARI PARGENDLER, data de julgamento: 4/12/2003, T3 - terceira turma, Data de Publicação: DJ 15.03.2004 p. 264).

7.3 ANEXO 3

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CARACTERIZAÇÃO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - PRIMEIROS A CLARA TÓRIOS - OMISSÃO E COM TRADIÇÃO EM ARESTO DESLINDADOR DE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - CONFIGURAÇÃO - SOCIEDADES COMERCIAIS - DENOMINAÇÕES SOCIAIS - EXCLUSIVIDADE - LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA - MARCAS - PATRONÍMICO DOS FUNDADORES DE AMBAS AS LITIGANTES - PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - APLICAÇÃO - CONFUSÃO AO CONSUMIDOR AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - REEXAME DE PROVAS - VALIDADE DO REGISTRO DAS MARCAS DA EMBARGANTE - DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Inexistência de óbice ao conhecimento e acolhimento deste segundo declaratório, haja vista que o aresto impugnado, resolutivo dos primeiros declaratórios, incorreu em omissão, na medida em que se restringiu a transcrição integral da decisão monocrática, reiterada quando do julgamento do regimental deslinda dor da via especial, não analisando, de forma específica, as irregularidades (omissão e contradição) estão apontadas. 2. conferência de efeitos modificativos a estes declaratórios, possibilitando se o conhecimento dos primeiros, hipóteses nas quais, excepcionalmente, faça uma apresentar natureza recursal, deixando desconstituir mera Providência destinada a correção formal e a integração do decisum, para provocar alterações substanciais. Precedentes. 3. deficiência de análise da via especial interposta, verificando se omissão quanto a questão tangente ao conflito das marcas das empresas litigantes, vez que apreciada tão-somente a proteção a denominação da embargada, bem como contradição aos ditames da súmula 07/STJ, por quanto reconhecida confusão ao consumidor mediante o reexame do conjunto fático-probatório. 4. A proteção legal da denominação de sociedades empresárias, consistente na proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, restringe-se ao

território do estado em que localizada à junta comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica. 5. não há que se falar em extensão da proteção legal conferida as denominações de sociedades empresárias nacionais a todo o território pátrio, confuso na convenção da reunião de Paris, por quanto, conforme interpretação sistemática, nos moldes da lei nacional, mesmo a tutela do nome comercial Estrangeiro somente ocorre em âmbito nacional mediante registro complementar nas juntas comerciais de todos os estados membros. 6. análise da identidade ou semelhança entre 2 ou mais denominações integradas por nomes civis (patronímicos) e as pressões de fantasia comuns deve considerar a composição total do nome, a fim de averiguar a presença de elementos diferenciais suficientes a torna-lo inconfundível. 7. a proteção de denominação social i nome civil em face do registro posterior de Mark idêntica ou semelhante encontra previsão dentre as vedações legais previstas ao Registro Marcário (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71, aplicável, in casu). 8. Como quanto objetivando tais proibições a proteção de nomes comerciais ou civis, mencionada a tutela encontra-se prevista como tópico da legislação marcária, pelo que o exame de eventual qualidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando se em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes a reprodução ou imitação de marcas. é dizer aos arts. 59 e 65, XVII da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes. 9. Especificamente no que tange a utilização de nome civil (patronímico) como marca, verifica se absoluta desnecessidade de autorização recíproca entre homônimos, além da inviabilidade de exigência, ante a ausência de previsão legal, de sinais distintivos a marca do homônimo que proceder posteriormente ao registro, também submetendo-se eventual conflito ao princípio da especificidade. 10. consoante o princípio da especificidade, o INPI Abrir UPA os produtos ou serviços em classes e itens, de segundo o critério da afinidade, de modo que a tutela da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe I Do mesmo item. Putrossim, sendo tal princípio corolário da necessidade de ser evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários de determinados produtos ou serviços, admite-se a extensão da análise quanto a imitação ou a reprodução de marca alheia ao ramo de atividades desenvolvidas pelos respectivos titulares. 11. a caracterização de “marca notória ” (art. 67, da LEI nº 5.772/1), Abusar de tutela especial impeditiva

do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes items, interface imprescindível a declaração de notoriedade pelo INPI, com a concessão do registro em aludida categoria especial. 12. diversas classes de registro e o âmbito das atividades desempenhadas pelo embargante (comércio e beneficiamento de café, milho, arroz, cereais, frutas, verduras, e legumes, exportação de café) e pela embargada (arquitetura, engenharia, geofísica, química, petroquímica, prospecção e perfuração de petróleo), Não se cogitando da configuração de marca notória, não se vislumbra impedimento ao uso, pela embargante, da marca Odebrecht como designativa de seus serviços, afastando-se qualquer afronta, seja a denominação social, seja as marcas da embargada. Precedentes. 13. possibilidade de confusão ao público consumidor dos produtos e serviços da litigantes expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, com base no exame do contexto fático probatório do qual são absolutamente soberanas, inviabilidade de revisam de mencionado entendimento nesta seara especial, nos termos da súmula 07/STJ. Precedentes. 14. Embargos de declaração acolhidos, qual efeitos modificativos, para, suprimindo a omissão aventada, determinar análise dos vícios apontados nos primeiros embargos declaratórios. acolhimento destes para, sanadas as irregularidades (omissão e contradição) então apontadas, determinar se o desprovemento do recurso especial, afastando a nulidade dos registros da marca Odebrecht concedido pelo INPI a embargante e restaurando, portanto, o v. acordam de origem

(STJ – Edcl nos EDcl no EgRg no Resp: 6536609 RJ 2004/0049319-0, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 19/05/2005, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27/06/2005 p. 408).

7.4 ANEXO 4

DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL. CONFLITO. NOME COMERCIAL E MARCA. MATÉRIA SUSCITADA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. COLIDÊNCIA ENTRE NOMES EMPRESARIAIS. REGISTRO ANTERIOR. USO EXCLUSIVO DO NOME. ÁREAS DE ATIVIDADES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO, PREJUÍZO OU VANTAGEM INDEVIDA NO SEU EMPREGO. PROTEÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DE ATIVIDADE DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conflito entre nome comercial e marca, a teor do artigo 59 da lei 5772/71. Interpretação. 2. Colidência entre nomes empresariais. Proteção ao nome comercial. Finalidade: identificar o empresário individual ou a sociedade empresária, tutelar a clientela, o crédito empresarial e, ainda os consumidores contra indesejáveis equívocos. 3. Utilização de um vocábulo idêntico – FIORELLA - na formação dos 2 nomes empresariais - FIORELLA PRODUTOS TÊXTEIS LTDA e PRODUTOS FIORELLA LTDA. Ausência de emprego indevido, tendo em vista as premissas estabelecidas pela Corte de origem ao analisar coincidência: a) ausência de possibilidade de confusão entre os consumidores; b) atuação empresarial em atividades diversas e inconfundíveis; 4. Tutela do nome comercial entendida de modo relativo. O registro mais antigo gera a proteção no ramo de atuação da empresa que o detém, mas não impede a utilização de nome em segmento diverso, sobretudo quando não se verifica qualquer confusão, prejuízo ou vantagem indevida no seu emprego. 5. Recurso a que se nega provimento.

(STJ – RESP: 262643 SP 2000/0057551-8. Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS). Data de Julgamento: 09/03/2010. T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2010).