



**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**  
**PROCURADORIA GERAL FEDERAL**  
**PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI**  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

**Parecer Nº 0005-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0**

PROCESSO Nº 52450.822671-8400-0

INTERESSADO: CGREC

ASSUNTO: Colidência entre marca e nome empresarial.

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

II. A aplicação do art. 124, V da LPI, em sede oposição, não prescinde da comprovação da efetiva atividade empresarial exercida pelo oponente quando o sinal marcário não compõe o nome empresarial da empresa oposta.

III. A marca será mantida ao primeiro depositante no INPI, na hipótese do sinal marcário compor o nome empresarial de duas sociedades, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica, ressalvada a demonstração de pré-uso do sinal nos termos do art. 129 § 1º da LPI.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

## **I. RELATÓRIO**

1. Trata-se de consulta formulada pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) a respeito da colidência entre marca e nome empresarial.

2. O conflito envolvendo o registro de sinais marcários similares ou idênticos a nomes empresariais é um tema presente no contencioso administrativo e judicial, há muitos anos, o que justifica um estudo por parte da Procuradoria. O presente parecer tem por finalidade contribuir na harmonização do entendimento administrativo.

3. O MEMO/INPI/CGREC N° 091/2012, expedido pela CGREC, propõe um procedimento aplicável nas impugnações nas quais se invoca a violação do art. 124, V da LPI (fls. 68/69). A proposta compreende o seguinte procedimento quando o conflito envolve duas sociedades com nome empresarial contendo idêntica ou similar ao sinal marcário:

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

4. Conflito diverso ocorre quando uma empresa depositante do pedido de registro de marca não possui o sinal marcário em seu nome empresarial. A empresa, cujo sinal marcário conste de seu nome empresarial, precisa comprovar, em sede de oposição, o efetivo exercício da atividade econômica e demonstrar a real iminência de ocorrer a concorrência desleal.

5. De acordo com a CGREC, os critérios supra são aplicáveis, inclusive, quando a controvérsia envolver uma empresa estrangeira. No caso, cumpre ao INPI exigir a comprovação de atividade empresarial no Brasil para fins de caracterizar a confusão ou associação indevida do sinal marcário.

6. Apresentado o entendimento da CGREC sobre o tema, observa-se que o cerne da consulta gira em torno do alcance dos dispositivos da Lei 9.279/96 no deslinde da controvérsia, objeto do próximo tópico.

7. É o relatório.

## II. ALCANCE DOS DISPOSITIVOS DA LPI

8. O caso em tela demanda uma reflexão sobre o alcance do inciso V do art. 124 da LPI.

LPI, art. 124. Não são registráveis como marca:

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

<sup>1</sup> Lei 9.279/96, art. 129, § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

9. O art. 124, V da LPI veda o registro de marca quando a denominação reproduza ou imite elemento constante do nome empresarial de terceiros. A segunda parte do inciso V exprime a *ratio* da norma, a saber, evitar a confusão do consumidor mediante uma associação equivocada entre o estabelecimento e a marca.

10. No procedimento proposto pela CGREC, a aplicação do art. 124, V da LPI depende do oponente comprovar o exercício efetivo da atividade requerida no INPI ou similar, para fins de caracterizar a confusão ou associação do sinal requerido.

11. Ou seja, a CGREC privilegia a finalidade do art. 124, V da LPI quando considera a demonstração de risco de confusão do público como critério para aplicação do dispositivo legal.

12. O conflito existe quando duas empresas exploram o mesmo ramo de atividade. Isso ocorre, particularmente, quando duas empresas reivindicam o direito exclusivo ao uso da marca. Uma reivindica a anterioridade do depósito do pedido de registro da marca. A outra invoca a anterioridade do registro do nome empresarial.

13. Vale mencionar um acórdão, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre a disputa de um vocábulo entre duas empresas atuantes em idêntico ramo comercial. *In casu*, as duas empresas interessaram-se no registro marcário do termo “Brasil.” Considerou-se o termo “Brasil” como de uso comum, razão pela qual não incidiria a vedação do art. 124, V da LPI. O trecho da ementa esclarece o *decisum* em comento, a seguir:

4. Em princípio, os elementos que formam o nome da empresa, devidamente arquivado na Junta Comercial, não podem ser registrados à título de marca, salvo pelo titular da denominação ou terceiros autorizados.

5. O termo “Brasil”, principal elemento do nome empresarial, é, contudo, vocábulo de uso comum, podendo, em função de seu caráter genérico, ser objeto de registro de marca até mesmo por empresas que atuem no mesmo ramo comercial, pois carece da proteção firmada nos termos do art. 124, V, da Lei 9.279/96.<sup>2</sup>

14. Ainda sobre o alcance dos dispositivos da LPI na solução dos conflitos envolvendo marca e nome empresarial, vale abordar outro recurso especial.

15. Em 17.09.1999, houve o depósito da marca “Street Crime Gang” para artigos de vestuários pela empresa The Name Vault LCC, com sede em Santa Catarina.

<sup>2</sup> STJ, REsp 1082734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 03/09/2009, DJe 28/09/2009.

16. A empresa Gang Comércio do Vestuário Ltda, constituída em 1976, no Estado do Rio Grande do Sul, impetrou mandado de segurança em face do INPI. O *mandamus* visou cancelar o registro da marca “Street Crime Gang”, com fundamento no art. 124, III e V da Lei 9.279/96.

17. A sentença foi favorável ao INPI, mas não o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Tribunal ao julgar o recurso de apelação entendeu pela proteção da precedência do emprego do vocábulo. Na esteira desse pensamento, o termo “gang” possuía proteção pelo registro na Junta Comercial. Ou seja, foi deferido o cancelamento do registro marcário, em desfavor da autarquia.

18. O INPI interpôs recurso especial, no qual alegou a impossibilidade de confusão do consumidor, pelo fato das expressões serem distintas (Gang Comércio do Vestuário Ltda e Street Crime Gang). A coincidência restringe-se ao vocábulo “gang”.

19. Vê-se que nesse processo judicial, não há duas empresas com o mesmo nome empresarial. O conflito reside nos efeitos do registro do nome empresarial (Gang Comércio do Vestuário Ltda.) em face do direito marcário.

20. Para deslinde da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça verificou que a proteção do nome comercial Gang Comércio do Vestuário Ltda não se estendia a todo o território nacional, posto que os atos constitutivos da empresa não foram arquivados em todas as Juntas Comerciais do Brasil.

21. De acordo com o acórdão, cabe tratar o conflito entre marca e nome empresarial de forma semelhante à resolução da contenda entre duas marcas. Trata-se de um postulado relevante apto a nortear futuros conflitos sobre o mesmo tema, o que justifica a transcrição abaixo:

“A nova lei, portanto, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 – corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da nova Lei de Propriedade Industrial -, marca acentuado avanço, **concedendo ao conflito entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas**, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.”<sup>3</sup>

22. Nesse contexto, dois outros princípios previstos na LPI costumam ser utilizados na resolução dos conflitos envolvendo marca e nome empresarial. O princípio da territorialidade remete ao âmbito geográfico de proteção. No caso do registro das marcas, a proteção é de caráter

<sup>3</sup> STJ, REsp 1204488/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011 (sem grifo no original).

nacional. Em contraposição, o registro do nome empresarial perante a Junta Comercial opera efeitos no âmbito estadual.

23. O outro princípio é o da especificidade, o qual se detém à classe das marcas. A aplicação do princípio da especificidade circunscreve a proteção do direito marcário ao âmbito das atividades registradas no INPI.

24. O trecho da ementa, a seguir reproduzido, afirma a relevância da aplicação dos princípios da territorialidade e da especificidade na solução dos conflitos entre nome empresarial e marca:

“4. 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 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.”<sup>4</sup>

25. A ministra relatora do recurso especial observou a existência de precedentes jurisprudenciais favoráveis à proteção na esfera nacional dos nomes empresariais, ainda quando o registro dos atos constitutivos da sociedade houvesse ocorrido perante uma única Junta Comercial. Nesses acórdãos, foi concedido o direito de exclusividade sobre o uso do nome empresarial em todo o País. Esse entendimento, já superado, possuía como fundamento o Decreto 75.572/75.

26. O art. 61 do Decreto 1.800/96 e o art. 1.166 do Código Civil não respaldam o direito de exclusividade sobre o uso do nome empresarial em todo o País. Isso levou a uma alteração do entendimento sobre o âmbito de proteção do nome empresarial, na jurisprudência do STJ.

27. De acordo com o acórdão em comento, o caráter protetivo nacional ao nome empresarial depende de pedido complementar de arquivamento dos atos constitutivos da empresa nas outras Juntas Comerciais.

“[...] atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que foram registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a

---

<sup>4</sup> Ibid.

todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais.”<sup>5</sup>

28. Não há de se falar de aplicação do art. 124, V da LPI quando a designação objeto do pedido de registro de marca não ensejar confusão no consumidor.

“[...] 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 ‘suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos’**.”<sup>6</sup>

29. A doutrina posiciona-se de forma consoante com o entendimento acima quando interpreta o inciso V do art. 124 da LPI.

“[...] o suporte fático da norma proibitiva compõe-se de três elementos: a) sinal definidor de nome de empresa ou título de estabelecimento; b) ilegitimação do pretendente ao registro, por lhe não pertencer o nome e lhe não ter sido concedido direito de explorá-lo e c) possibilidade de confusão. **O requisito “c” atenua o caráter absoluto que muitos atribuem ao nome comercial, por interpretação larga da noção de exclusividade** que lhe confere a Constituição da República. [...] A nova Lei, ao consagrar, em boa hora, esses princípios, dá à comparação entre nome comercial e marca o mesmo tratamento aplicável à verificação de conflito entre marcas.”<sup>7</sup>

30. Abordado o alcance da LPI, particularmente do art. 124, V, na colidência entre marca e nome empresarial, cumpre verificar um caso paradigmático sobre a matéria, decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na égide do Código de Propriedade Industrial de 1971, no próximo tópico.

### III. CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1971

31. O Código de Propriedade Industrial de 1971 confirmou a proteção do nome empresarial e remeteu a matéria à legislação própria, *in verbis*:

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid (sem grifo no original).

<sup>7</sup> INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 210 (sem grifo no original).

Lei nº 5.772/71, Art. 119. O nome comercial ou de empresa e o título de estabelecimento continuarão a gozar de proteção através de legislação própria, *não se lhes aplicando o disposto neste Código.* (sem grifo no original)

32. Cumpre reproduzir o comentário da doutrina sobre a redação do art. 119 do Código de Propriedade Industrial de 1971:

“Em decorrência dessa norma havia alguma perplexidade inicial e quem dissesse que enquanto não promulgada a ‘legislação própria’ a que aludia o dispositivo, os nomes comerciais não gozariam de qualquer proteção em nosso país. Rapidamente, contudo, o absurdo a que levava essa interpretação foi suplantando por uma *interpretação sistemática das várias normas que tratavam do nome comercial*, para que se concluísse que já havia essa legislação própria (tanto assim que o dispositivo dispunha que nome comercial ‘continuará a gozar de proteção’), e o único efeito do mencionado artigo 119 tinha sido o de regular as conseqüências da extinção do registro especial dos nomes comerciais.”<sup>8</sup> (sem grifo no original)

33. Sobre o Código de Propriedade Industrial de 1971, vale comentar o dispositivo equivalente ao art. 124, V da LPI. O art. 65 (5) da Lei nº 5.772/71 vedava o registro como marca de título de estabelecimento ou nome comercial.<sup>9</sup> A doutrina pronunciou-se da seguinte forma acerca do art. 65 (5):

“Esse dispositivo consta da lei vigente simplesmente porque com a mesma foi extinta a proteção do TÍTULO DE ESTABELECIMENTO e com o Decreto-Lei n. 1005 de 21.10.1969, a proteção do NOME DE EMPRESA e/ou NOME COMERCIAL, os quais aguardam proteção através de legislação específica e como tal fogem da esfera da Propriedade Industrial.”<sup>10</sup>

34. Durante a vigência do Código de Propriedade Industrial de 1971, surgiu o conflito quanto ao registro da marca Rainha, cujo relato é medida necessária para fins de verificar a aplicação dos princípios do direito marcário no deslinde das contendas entre marca e nome empresarial.

<sup>8</sup> LEONARDOS, Gabriel F. Crítica à regulamentação do nome de empresa no novo Código Civil Brasileiro. *Revista da ABPI*, São Paulo, n. 61, p. 20-28, nov/dez. 2002.

<sup>9</sup> Lei nº 5.772/71, Art. 65. Não é registrável como marca: 5) título de estabelecimento ou nome comercial;

<sup>10</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. *Comentários ao Código da Propriedade Industrial*. São Paulo: Resenha Universitária, 1981. p. 170.

35. A sociedade Grubba & Cia Ltda, constituída em 1952, com atividades na área têxtil, registrou a marca Rainha junto ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial, em 1970. Em 1979, a empresa alterou o seu nome para Rainha Grubba Têxtil S.A.

36. A sociedade Confecções Rainha Ltda foi constituída em agosto de 1958, na Junta Comercial do Estado de São Paulo. As duas sociedades atuavam no ramo de confecções

37. A Rainha Grubba Têxtil S.A promoveu ação ordinária em face da empresa Confecções Rainha Ltda com o fim de vê-la vedada ao uso da expressão “Rainha” em sua denominação social. A ação também visou a abstenção pela ré do uso da expressão “Rainha” como marca.

38. Embora a Rainha Grubba Têxtil S.A. fosse mais nova do que a sociedade Confecções Rainha Ltda, aquela depositou o pedido de registro da marca, com anterioridade perante o INPI. Esse foi um argumento utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para deferir o direito de uso da designação “Rainha” como marca à primeira empresa a qual depositou o pedido de registro junto à autarquia federal.

39. O STF privilegiou o registro marcário, conforme se verifica na transcrição da ementa abaixo:

“NOME COMERCIAL E MARCA. Apesar da anterioridade do registro na Junta Comercial, a denominação e a marca usadas pela firma cede vez às da firma mais nova que as registrou no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Eficácia do registro no órgão federal, que afasta o do órgão local.”<sup>11</sup>

40. Ressaltou-se o caráter nacional do registro marcário efetuado perante o INPI, em contraponto ao âmbito estadual da proteção do registro do nome empresarial. Segue trecho da fundamentação do acórdão:

“E a razão da prevalência da proteção das marcas reside em que o registro delas, no INPI, tem eficácia em todo o território nacional, enquanto o simples registro do comércio produz efeitos apenas no local onde foi feito.”<sup>12</sup>

41. O STF confirmou a decisão *a quo* condenando a sociedade Confecções Rainha Ltda a se abster do uso do vocábulo “Rainha” como marca. O trecho seguinte do acórdão sopesou os princípios da anterioridade e da territorialidade, nestes termos:

<sup>11</sup> STF, RE 111.971-3/SP, Relator Min. CARLOS MADEIRA, 2ª Turma, julgado em 31.03.1987, DJ 24/04/87, ementário nº 1458-2.

<sup>12</sup> Ibid.



“É que a anterioridade do registro do comércio cede à eficácia maior do registro federal da expressão de fantasia, quer como denominação da firma recorrida, quer como marca de seus produtos.”<sup>13</sup>

42. O Supremo Tribunal Federal ao se referir ao registro federal da expressão de fantasia remete ao âmbito geográfico de proteção da marca e do nome empresarial, abordado no próximo tópico, o qual atualiza a matéria à luz do art. 1.166 do Código Civil de 2002.

#### IV. NOME EMPRESARIAL

43. A aquisição do direito sobre a marca ocorre mediante o registro do signo distintivo perante o INPI, nos termos do art. 129 da LPI. Da leitura desse dispositivo, depreende-se o sistema atributivo como aquele o qual assegura ao titular o direito de propriedade sobre a marca.

44. Além do sistema atributivo, o art. 129 da LPI também prevê o âmbito nacional de proteção do registro marcário.

LPI, 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. (grifo nosso)

45. De modo diverso é o âmbito de proteção do registro do nome empresarial,<sup>14</sup> conforme o art. 1.166 do Código Civil. O Código Civil estabelece o âmbito estadual de proteção ao nome empresarial, de acordo com a parte final do art. 1.166.

Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

46. O direito ao uso exclusivo do nome empresarial é conferido pelo ato de inscrição dos atos constitutivos na Junta Comercial. O art. 1.166 do Código Civil compreende o direito de uso exclusivo do nome empresarial, o qual impossibilita o uso de idêntico nome por outra empresa, no âmbito estadual.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Neste momento, cabe conceituar nome empresarial, bem como diferenciar firma e denominação, nos termos da Instrução Normativa DNRC nº 116/2011: Art. 1º Nome empresarial é aquele sob o qual o empresário, a empresa individual de responsabilidade limitada e a sociedade empresária exercem suas atividades e se obrigam nos atos a elas pertinentes./Parágrafo único. O nome empresarial compreende a firma e a denominação./Art. 2º Firma é o nome utilizado pelo empresário individual, pela sociedade em que houver sócio de responsabilidade ilimitada e, de forma facultativa, pela sociedade limitada e pela empresa individual de responsabilidade limitada./Art. 3º Denominação é o

47. O direito de exclusividade do nome empresarial refere-se tanto para a firma como para a denominação. O exercício do direito é restrito à unidade federativa na qual houve o registro dos atos constitutivos, seja para instalação da sede ou de estabelecimento de filial.

48. Há previsão de estender a proteção do nome empresarial à esfera nacional. O parágrafo único do art. 1.166 remete à regulamentação por lei especial para a proteção nacional do nome empresarial.

Art. 1.166. Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.

49. As buscas de anterioridade efetuadas pelas Juntas Comerciais restringem-se aos nomes empresariais pelas próprias registradas. De fato, o âmbito de proteção de nome empresarial é restrito à esfera estadual.

50. A Lei nº 8.394, de 18 de novembro de 1994, a qual dispõe sobre o registro público de empresas mercantis, estabelece uma Junta Comercial para cada unidade federativa. A sede da unidade federativa abriga a Junta Comercial, sendo que o âmbito de atuação é limitado à respectiva circunscrição territorial.<sup>15</sup>

51. Conforme o art. 32 da Lei nº 8.394/94, o arquivamento dos documentos relativos à constituição das sociedades implica a proteção automática do nome empresarial.<sup>16</sup>

52. O § 1º do art. 61 do Decreto nº 1.800/96 confirma o âmbito estadual da proteção do nome comercial. Trata-se de uma proteção decorrente do ato de arquivamento da constituição, ou alteração, da pessoa jurídica, conforme o *caput* do mesmo dispositivo.<sup>17</sup>

53. O Superior Tribunal de Justiça tem confirmado o âmbito estadual de proteção do nome empresarial, com fundamento nos dispositivos citados acima. Nesse sentido, cumpre transcrever a seguinte ementa:

"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

---

nome utilizado pela sociedade anônima e cooperativa e, em caráter opcional, pela sociedade limitada, em comandita por ações e pela empresa individual de responsabilidade limitada.

<sup>15</sup> Lei nº 8.934, Art. 5º Haverá uma junta comercial em cada unidade federativa, com sede na capital e jurisdição na área da circunscrição territorial respectiva.

<sup>16</sup> Lei nº 8.934, Art. 33. A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações.

<sup>17</sup> O Decreto nº 1.800/96, Art. 61. § 1º A proteção ao nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que procedeu ao arquivamento de que trata o *caput* deste artigo.

que localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica"<sup>18</sup>

54. A doutrina manifesta-se em consonância com a jurisprudência, no tocante ao âmbito geográfico de proteção do nome empresarial, *in verbis*:

“Decorrendo, portanto, a proteção do ‘nome empresarial’ do arquivamento de seus atos constitutivos, tem-se aí que esse ‘nome’ prevalecerá efetivamente protegido, contra terceiros, dentro dos limites e/ou do âmbito da Junta Comercial, ou melhor, restrito à unidade federativa da ‘sede’ da empresa.

Não há como, legalmente, pretender sob a tutela desse Diploma Legal que haja uma proteção do ‘nome comercial’, ‘nome de empresa’ ou ‘nome empresarial’ a todo o território nacional.”<sup>19</sup>

55. O § 2º do art. 61 do Decreto nº 1.800/96 menciona a possibilidade de estender a proteção ao nome empresarial aos outros Estados, na hipótese de requerimento da empresa, com respeito à instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC).

Art. 61 § 2º A proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades da federação, a requerimento da empresa interessada, observada instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

56. A Instrução Normativa nº 116, de 22 de novembro de 2011, do DNRC, confirma a proteção do nome empresarial na jurisdição da Junta Comercial na qual houve o arquivamento de sociedade empresária.

Instrução Normativa DNRC nº 116/2011, Art. 11. A proteção ao nome empresarial decorre, automaticamente, do ato de inscrição de empresário ou do arquivamento de ato constitutivo de empresa individual de responsabilidade limitada ou de sociedade empresária, bem como de sua alteração nesse sentido, e circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que o tiver procedido.

57. O § 1º do art. 11 da Instrução Normativa nº 116 do DNRC prevê a proteção do nome empresarial em outra unidade federativa se houver a abertura de filial em outra Junta Comercial ou arquivamento de pedido específico.

Instrução Normativa DNRC nº 116/2011, Art. 11, § 1º A proteção ao nome empresarial na jurisdição de outra Junta Comercial decorre,

<sup>18</sup> STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, 4ª Turma, DJ 27/06/2005.

<sup>19</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. *Marcas vs. Nome Comercial: conflitos*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000, p. 211, 212.

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.

58. Não foi identificado um mecanismo no Sistema Nacional de Registro Mercantil (SINREM) o qual possibilite a proteção nacional do nome empresarial mediante um único requerimento do interessado. Em síntese, a proteção do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa na qual houve o arquivamento dos atos de constituição, de abertura de filial ou de pedido específico.

59. Verificada a possibilidade de estender o âmbito geográfico de proteção do nome empresarial a unidades federativas diversas daquela na qual houve a constituição da pessoa jurídica, perquire-se se o art. 124, V da LPI somente seria aplicável na hipótese de firma ou denominação protegida em todo o País.

60. Dizer que a aplicação do art. 124, V da LPI aplica-se somente na hipótese de nome empresarial protegido em âmbito nacional significa impor uma condição ao dispositivo legal, o que acarreta a sua restrição.

61. Considerando a finalidade do art. 124, V da LPI, conforme tratado no tópico II, não parece coerente sua restrição, mas sim a sua aplicação criteriosa. Nesse diapasão, conclui-se preliminarmente que a vedação de registro marcário, com fundamento na reprodução ou imitação de elemento oriundo de nome de empresa de terceiros, demanda um exame à luz dos princípios do direito marcário, entre eles, o da especificidade, objeto do próximo tópico.

## V. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE

62. O princípio da especificidade, também conhecido como da especialidade, é utilizado como critério para resolução dos conflitos entre marcas e nome empresarial. As marcas vinculam-se ao tipo de produto ou serviço, salvo na hipótese de marca de alto renome.

63. A proteção conferida pelo registro marcário circunscreve-se ao âmbito da classe ao qual a designação foi inscrita. A dificuldade na aplicação desse princípio aparece quando as classes são semelhantes. Isso ocorre no caso abordado neste tópico.

64. O Superior Tribunal de Justiça privilegiou o princípio da especialidade em sede de recurso especial, no qual se tratou da denominação de uma associação religiosa e da marca "gideões". O acórdão tece a diferença do âmbito de proteção dos nomes das associações civis e dos nomes empresariais.

65. O espaço territorial no qual se projeta a tutela dos nomes das associações é mais restrito do que o dos nomes empresariais. Essa verificação não afeta, entretanto, a aplicação dos princípios do direito marcário para determinar qual das partes possui o direito à exclusividade ao uso de marca.

66. No pólo ativo da ação judicial figuraram duas associações: a) The Gideons International, associação civil de fins religiosos estrangeira, cuja denominação não foi registrada no Brasil. As suas atividades de edição e distribuição de bíblias e periódicos remontam, no País, ao ano de 1958; b) Os Gideões Internacionais do Brasil, associação civil cuja inscrição foi arquivada em 26 de setembro de 1977, no 1º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Campinas/SP. Ela atua como representante nacional da entidade internacional.

67. O pedido de registro da marca “gideões” foi depositado no INPI pela The Gideons International, em 14.08.1989. Posteriormente, a licença de uso da marca “gideões” foi arquivada perante a autarquia federal em favor de Os Gideões Internacionais do Brasil.

68. A marca “gideões” foi registrada nas seguintes classes: a) classe 11.10: jornais, revistas e publicações periódicas em geral; b) classe 40.15: serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação.

69. A sociedade civil Gideões Missionários da Última Hora – GMUH. Ela teve a sua denominação social arquivada em 25 de novembro de 1984, no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Camboriú/SC.

70. A sociedade civil sem fins lucrativos Gideões Missionários da Última Hora - GMUH pleiteou o registro da marca “gideões missionários da última hora – GMUH”. O pedido de registro marcário foi feito para a classe 41.70 (serviços de caráter comunitário, filantrópico e beneficente. Incluem-se neste item os serviços prestados por clubes de serviços, associações de bairros, associações religiosas e entidades similares).

71. The Gideons International e Os Gideões Internacionais do Brasil ingressaram com a ação em face da Gideões Missionários da Última Hora – GMUH e do INPI. As sociedades no pólo ativo buscaram o reconhecimento do direito à exclusividade do uso de suas denominações sociais e marcas.

72. A sentença de primeiro grau foi julgada procedente. A ré interpôs recurso, o qual foi negado provimento pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A sociedade Gideões Missionários da Última Hora – GMUH interpôs recurso especial. O acórdão proferido em sede de recurso especial é examinado no presente.

73. Um dos primeiros temas abordados no acórdão foi o da proteção dos nomes das associações civis e fundações. Para o Superior Tribunal de Justiça, a tutela ao nome empresarial estende-se à denominação das associações e fundações. Entretanto, a denominação das

associações, bem como das fundações, possui um âmbito geográfico de proteção restrito às Comarcas nas quais houve o arquivamento dos seus atos constitutivos.

“6 - A denominação das associações equipara-se ao nome comercial, para fins de proteção legal, consistente na proibição de registro de nome igual ou análogo a outro anteriormente inscrito (princípio da novidade). A exclusividade restringe-se ao território do Estado, no caso das Juntas Comerciais, em se tratando de sociedades empresárias, e tão-somente da Comarca, no caso dos Registros Cíveis das Pessoas Jurídicas, em se cuidando de sociedades civis, associações e fundações.”<sup>20</sup>

74. Vê-se que a proteção de nome da associação ou fundação é restrita ao âmbito das Comarcas, e não dos Estados. Isso ocorre por que o registro civil das associações e fundações cabe aos Registros Cíveis das Pessoas Jurídicas. A atuação dos referidos Registros Cíveis circunscreve-se aos limites da Comarca.

75. Conseqüentemente, a proteção do registro efetuado na Comarca de Campinas/SP (Os Gideões Internacionais no Brasil) não afeta a inscrição do nome da associação realizada perante a Comarca de Camboriú/SC. Portanto, não há de se falar de exclusividade de uso do nome “Os Gideões Internacionais no Brasil”, no presente caso.

76. Foram identificados os seguintes princípios na formação do nome comercial e do nome das associações: a) princípio da veracidade: o nome corresponde à realidade atual da sociedade. A denominação reproduz a atividade efetiva da sociedade/associação; b) princípio da unicidade: uma única denominação identifica a sociedade/associação; c) princípio da novidade/originalidade: no âmbito de um espaço geográfico, as denominações não colidem com outras registradas anteriormente.

77. O princípio da novidade/originalidade remete ao critério da anterioridade do registro, o que, por sua vez, diz respeito à concessão de exclusividade de uso. A legislação não especifica o que significa “denominação idêntica ou semelhante”. Assim, o acórdão recorre à doutrina para explicar os conceitos de identidade e de semelhança entre as denominações, *ipsis litteris*:

“[...] a análise da identidade ou semelhança entre duas ou mais denominações integradas por expressão de fantasia comum ou vulgar deve considerar a composição total do nome, a fim de averiguar a presença de elementos diferenciais suficientes a torná-lo inconfundível.”<sup>21</sup>

<sup>20</sup> STJ, REsp 555.086/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, 4ª Turma, julgado em 14/12/2004, DJ 28/02/2005, p. 327.

<sup>21</sup> Ibid.

78. De acordo com o acórdão, não há conflito entre os nomes das partes autoras/recorridas (The Gideons International e Os Gideões Internacionais do Brasil) e da ré/recorrente (Gideões Missionários da Última Hora – GMUH).

79. Dessarte, o termo “gideões” foi considerado, no âmbito religioso, um termo comum. Inclusive, outras associações nacionais e estrangeiras adotam esse termo.

80. A expressão “missionários da última hora” e a sigla GMUH singularizam o nome da associação e indica a atividade evangelizadora. As atividades das associações litigantes foram consideradas distintas. Portanto, é cabível a coexistência das denominações sociais das sociedades litigantes.

81. Quanto à proteção da marca “gideões”, o acórdão destacou a aplicação de dois princípios: a) princípio da territorialidade: a tutela se estende a todo o território nacional, embora a exploração do produto possa restringir-se a um único município ou região; b) princípio da especialidade/especificidade/novidade relativa: a proteção da marca vincula-se ao tipo de produto ou serviço constante do requerimento de registro.

82. Sobre a relatividade do princípio da especialidade, o acórdão assim se pronunciou:

“Outrossim, como o princípio da especialidade é corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários de determinados produtos ou serviços, argumenta-se que se cuida de um preceito relativo, de modo que, para se atingir aludido intuito, admite-se a extensão da análise quanto à imitação ou à reprodução de marca alheia, seja parcial, total ou com acréscimo de palavras, ao *ramo de atividade* desenvolvida pelos respectivos titulares (art. 65, XVII, da Lei nº 5.772/71). Ou seja, de qualquer forma, alegada a colidência marcária, é imprescindível que se perquiram acerca das classes em que pleiteados e deferidos os registros pelo INPI, ou, ainda, acerca das atividades sociais desenvolvida pelos titulares das marcas em conflito.”<sup>22</sup>

83. O Superior Tribunal de Justiça considerou a diferença das classes de registro e as atividades distintas das partes. Desse modo, não se identificou impedimento ao uso e registro da marca “gideões missionários da última hora – GMUH”, a qual é composta de termo comum no ambiente religioso (gideões) e outros elementos distintivos. Por isso, não há de se falar de confusão do público. Não há qualquer óbice ao registro da referida expressão como marca.

84. Desse modo, o recurso especial foi provido para permitir o uso do termo “gideões” na denominação da associação Gideões Missionários da Última Hora – GMUH, bem como na respectiva marca.

<sup>22</sup> Ibid (grifo no original).

## VI. CRITÉRIOS DE EXAME DA COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL

85. O princípio da especificidade suplanta as considerações sobre o âmbito territorial da atuação econômica do detentor de um nome empresarial. Não importa a área territorial a qual a empresa exerce a sua atividade econômica, quando se examina a colidência entre nome empresarial e marca.

86. Atualmente, uma pequena empresa localizada no interior do País pode ter uma atuação em todo o território nacional mediante os meios informáticos. Esse processo de informatização e de aumento territorial da sua área de atuação pode ocorrer do dia para noite.

87. Por isso, em um exame de colidência entre nome comercial e marca, não parece razoável perquirir se o detentor de um nome empresarial exerce a sua atividade empresarial em todo o território nacional ou não. A verificação do âmbito geográfico de atuação do detentor do nome empresarial é irrelevante para o deslinde das controvérsias em apreço.

88. Por outro lado, é de suma importância privilegiar o princípio da especificidade. Inclusive, isso ocorre quando se investiga o exercício efetivo da atividade pelo detentor do nome empresarial. É relevante saber se o detentor do nome empresarial encontra-se em atividade ou se o exercício da atividade econômica está interrompido. Outro aspecto de peso no exame em comento envolve a natureza das atividades exercidas pela empresa.

89. O exame da confusão ou associação do sinal marcário e do nome empresarial compreende diversos aspectos, mormente os seguintes:

- (i) O exercício efetivo do detentor do nome empresarial no momento da impugnação (ou alegação);
- (ii) A natureza das atividades exercidas pela empresa.

90. Nesse sentido, cabe o indeferimento da oposição apresentada pelo detentor do nome empresarial em face de um depositante de pedido de registro de marca, o qual não possua o sinal marcário em sua composição, nas seguintes hipóteses, entre outras:

- (i) O detentor do nome empresarial (opoente) não atua de forma efetiva. A empresa encontra-se regular na Junta Comercial, mas ela não demonstra possuir atividade empresarial atual;
- (ii) O detentor do nome empresarial (opoente) atua em segmento de bens ou serviço distinto do registro marcário.

91. A alegação do detentor de um nome empresarial (opoente), ainda que ele atue em uma área geográfica bastante restrita, pode prevalecer sobre o registro de uma marca amplamente conhecida no âmbito nacional, desde que verificados os seguintes aspectos:



- (i) Semelhança de segmento mercadológico (o detentor do nome comercial/opoente exerce as suas atividades no segmento semelhante ao do registro marcário);
- (ii) O registro do nome comercial é anterior ao da marca;
- (iii) O detentor do nome empresarial (opoente) exerce efetivamente a sua atividade empresarial no momento de sua alegação;
- (iv) Demonstração da real eminência de ocorrer a concorrência desleal.

92. Cumpre apresentar um exemplo, o qual sintetiza o entendimento ora exposto:

- (i) Em 2005, houve a constituição da empresa “A” contendo a expressão “Casa das Ferramentas” em seu nome empresarial. A empresa foi constituída perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e possui sua sede no município de Anita Garibaldi. A cidade possui aproximadamente 10.000 habitantes. A empresa “A” fabrica ferramentas e vende somente no município no qual está localizada. Ela possui apenas cinco funcionários, o que indica uma produção pequena;
- (ii) Em 2010, a empresa “B” de grande porte, *cujo nome empresarial não possui a expressão “Casa das Ferramentas”*, deposita o registro de uma marca com esse termo, no INPI, na classe dedicada a ferramentas. A empresa inicia a venda de ferramentas em todo o território nacional;
- (iii) A empresa de pequeno porte “Casa das Ferramentas” apresenta uma oposição perante o INPI. No entendimento da Procuradoria, essa oposição há de ser favorável ao opoente, posto que preenchidos os seguintes critérios, entre outros: a) a empresa Casa das Ferramentas atua efetivamente no momento de sua alegação. Ela encontra-se devidamente constituída na Junta Comercial e exerce de fato a sua atividade; b) a empresa Casa das Ferramentas atua no mesmo segmento da empresa de grande porte (produção de ferramentas);
- (iv) O fato da empresa “A” possuir uma produção pequena e atuar em um âmbito territorial restrito de um município não possui qualquer relevância ao exame da colidência entre a marca e o nome empresarial. A demonstração da real eminência de ocorrer a concorrência desleal não há de considerar o fato da empresa “A” atuar apenas no município de Anita Garibaldi.

93. Cabe verificar um exemplo envolvendo duas empresas, registradas em Estados distintos, com a expressão “Casa das Ferramentas” em seu nome empresarial, a seguir:

- (i) A empresa “A” foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, com a expressão “Casa das Ferramentas”, no ano de 2005;
- (ii) A empresa “B” foi registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, com a expressão “Casa das Ferramentas”, no ano de 2010;
- (iii) As duas empresas efetivamente fabricam e comercializam ferramentas;

- (iv) Em 2011, a empresa “B” deposita o registro da marca “Casa das Ferramentas”, perante o INPI, na classe dedicada a ferramentas;
- (v) A empresa “A” apresenta uma oposição em face do registro depositado pela empresa “B”. A empresa “A” alega o registro do nome empresarial, perante a Junta Comercial, em data anterior ao da empresa “B”;
- (vi) No entendimento da Procuradoria, a alegação do oponente não deve prosperar no INPI, posto que a LPI não prevê a anterioridade do registro do nome empresarial para fins de exame de colidência. No caso, aplica-se a anterioridade do registro marcário, princípio fundamental do direito marcário, reconhecido pela LPI. Privilegia-se, portanto, a empresa “B”, pois ela efetuou o primeiro depósito do sinal marcário junto ao INPI;
- (vii) Existe uma hipótese na qual a oposição seria favorável à empresa “A”. Se a empresa “A” demonstrar, em sede de oposição, o pré-uso do sinal marcário há pelo menos seis meses antes da empresa “B”, em conformidade com o art. 129, § 1º da LPI;
- (viii) Na hipótese das duas empresas demonstrarem o pré-uso do sinal marcário, nos termos do art. 129, §1º, da LPI, prevalece o primeiro depósito do pedido de registro de marca. Não se investiga qual das duas empresas iniciou antes o uso do sinal marcário.

94. Quando duas empresas alegam o pré-uso do sinal marcário há pelo menos seis meses antes da data do depósito, com fundamento no art. 129, §1º, da LPI, não parece razoável investigar qual delas o utiliza antes. No entendimento da Procuradoria, o art. 129, §1º, da LPI aplica-se apenas quando uma empresa alega o pré-uso. Se as duas empresas alegam o pré-uso, não se aplica esse dispositivo.

95. O art. 129, §1º, da LPI refere-se ao pré-uso do sinal marcário em relação ao depósito do pedido de registro perante o INPI, ou da prioridade. O pré-uso desse dispositivo não confere o direito de registro àquele que comprova a utilização do sinal marcário há mais tempo. Para o art. 129, §1º, da LPI, é irrelevante se o pré-uso ocorreu há dez anos ou há um ano.

96. Visto o papel do princípio da especificidade no deslinde de uma controvérsia envolvendo a disputa entre marca e nome empresarial, passa-se às considerações finais.

## VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

97. As linhas precedentes demonstraram a inexistência de um critério rígido para resolver os conflitos entre marca e nome empresarial. Cada conflito possui um conjunto de variáveis, o qual demanda um tratamento à luz dos princípios do direito marcário, mormente da atributividade.

98. O cuidado e atenção com o público para fins de evitar a confusão quanto à procedência do produto/serviço também constitui um critério adotado pelo INPI e pelo Poder Judiciário para resguardar os limites do registro marcário. Essa assertiva reproduz a finalidade do art. 124, V da LPI, a qual foi prevista no procedimento previsto pela CGREC.

99. O entendimento apresentado pela CGREC compatibiliza os institutos de marca e nome empresarial. Trata-se de um entendimento com respaldo jurisprudencial, conforme indica os acórdãos colacionados no curso do parecer.

100. De fato, não existe uma uniformidade jurisprudencial no tema. De todo modo, o procedimento proposto pela CGREC encontra-se em consonância com os princípios constantes da Lei de Propriedade Industrial.

101. A Procuradoria compartilha do entendimento da CGREC no tocante ao alcance do art. 124, V da LPI. Quando o sinal marcário compor o nome empresarial de duas sociedades, o direito sobre o registro e uso da marca pertence ao que primeiro depositar o pedido perante o INPI, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica. A ressalva desse entendimento refere-se à demonstração de pré-uso do sinal como marca de produto/serviço, nos termos do art. 129, § 1º, da Lei 9.279/96, o que constitui matéria de oposição.

102. O procedimento administrativo em exame privilegia a diligência de quem efetua o registro marcário. O direito de registro de uma marca independe da data de constituição da pessoa jurídica. Não é razoável conferir uma proteção ao nome empresarial mais ampla do que a prevista em lei.

103. Em síntese, cumpre transcrever o procedimento proposto pela CGREC aplicável nas impugnações por parte de terceiros, nas quais haja a alegação do art. 124, V da Lei 9.279/96:

1º - Se duas sociedades, impugnada e impugnante, possuírem na composição do seu nome empresarial o sinal marcário em discussão, seria garantido o direito de propriedade industrial enquanto marca para o que 1º vier ao INPI, ressalvados os casos, em procedimento de Oposição, que se caracterize o art. 129, § 1º, da LPI, quando demonstrado o pré-uso do sinal também como marca de produto/serviço. Assim seria o pedido de registro indeferido com base no 124, inciso V, C/C 129, §1º, da LPI, condicionado ao depósito do pedido do registro em nome da impugnante.


2º - Se a requerente do pedido de registro não possuir o sinal marcário na composição do seu nome empresarial, somente aplicaríamos o artigo 124, inciso V, da LPI, se a impugnante comprovar o exercício efetivo da atividade requerida no INPI ou similar, de forma a caracterizar a confusão ou associação do sinal requerido, acompanhados de elementos de convicção capazes de demonstrar a real eminência de ocorrer a eventual concorrência desleal; e



3º - Caso o impugnante seja uma empresa estrangeira adotariamos os mesmos procedimentos, acrescidos da exigência de comprovação de atuação no mercado nacional, seja por meio de importação, seja por meio da mídia, de forma a caracterizar a confusão ou associação do sinal requerido previsto para a aplicação da norma legal.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 7 de junho de 2013.

  
Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206



**Despacho Nº 0445/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. 822671840

1. Aprovo o PARECER Nº 005/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo procurador federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da Coordenação Jurídica de Assessoramento e Consultoria em Matéria de Propriedade Industrial desta Procuradoria.
2. À Coordenação-Geral de Recursos Administrativo (CGREC) para conhecimento, solicitando que, após, seja submetido o presente processo à Diretoria de Marcas para igual providência de conhecimento.

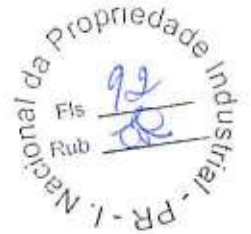
Rio de Janeiro, 14 de junho de 2013.

Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe

*Em, 25/06/13*

*Pronte.  
Ao Sr. Presidente.*

Gerson da Costa Corrêa  
Coordenador - Geral  
PR/CGREC  
Matr. 0449359



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

**Processo nº 822671840**

Acolho os termos do Parecer nº 0005-2012-  
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

Dê-se efeito normativo ao Parecer em questão, com a devida  
publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

Presidência, em 01 de julho de 2013

**Jorge de Paula Costa Avila  
Presidente**