

**XXVII CONGRESSO NACIONAL DO
CONPEDI PORTO ALEGRE – RS**

**DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE
INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA**

FELICIANO ALCIDES DIAS

JOSÉ QUERINO TAVARES NETO

JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM

Todos os direitos reservados e protegidos. Nenhuma parte destes anais poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

Diretoria – CONPEDI

Presidente - Prof. Dr. Orides Mezzaroba - UFSC – Santa Catarina

Vice-presidente Centro-Oeste - Prof. Dr. José Querino Tavares Neto - UFG – Goiás

Vice-presidente Sudeste - Prof. Dr. César Augusto de Castro Fiuza - UFMG/PUCMG – Minas Gerais

Vice-presidente Nordeste - Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva - UFS – Sergipe

Vice-presidente Norte - Prof. Dr. Jean Carlos Dias - Cesupa – Pará

Vice-presidente Sul - Prof. Dr. Leonel Severo Rocha - Unisinos – Rio Grande do Sul

Secretário Executivo - Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini - Unimar/Uninove – São Paulo

Representante Discente – FEPODI

Yuri Nathan da Costa Lannes - Mackenzie – São Paulo

Conselho Fiscal:

Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim - UCAM – Rio de Janeiro

Prof. Dr. Aires José Rover - UFSC – Santa Catarina

Prof. Dr. Edinilson Donisete Machado - UNIVEM/UENP – São Paulo

Prof. Dr. Marcus Firmino Santiago da Silva - UDF – Distrito Federal (suplente)

Prof. Dr. Ilton Garcia da Costa - UENP – São Paulo (suplente)

Secretarias:

Relações Institucionais

Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues - IMED – Santa Catarina

Prof. Dr. Valter Moura do Carmo - UNIMAR – Ceará

Prof. Dr. José Barroso Filho - UPIS/ENAJUM – Distrito Federal

Relações Internacionais para o Continente Americano

Prof. Dr. Fernando Antônio de Carvalho Dantas - UFG – Goiás

Prof. Dr. Heron José de Santana Gordilho - UFBA – Bahia

Prof. Dr. Paulo Roberto Barbosa Ramos - UFMA – Maranhão

Relações Internacionais para os demais Continentes

Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr - Unicuritiba – Paraná

Prof. Dr. Rubens Beçak - USP – São Paulo

Profa. Dra. Maria Aurea Baroni Cecato - Unipê/UFPB – Paraíba

Eventos:

Prof. Dr. Jerônimo Siqueira Tybusch (UFSC – Rio Grande do Sul)

Prof. Dr. José Filomeno de Moraes Filho (Unifor – Ceará)

Prof. Dr. Antônio Carlos Diniz Murta (Fumec – Minas Gerais)

Comunicação:

Prof. Dr. Matheus Felipe de Castro (UNOESC – Santa Catarina)

Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho (UPF/Univali – Rio Grande do Sul)

Dr. Caio Augusto Souza Lara (ESDHC – Minas Gerais)

Membro Nato – Presidência anterior Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa - UNICAP – Pernambuco

D597

Direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/
UNISINOS

Coordenadores: Feliciano Alcides Dias; José Querino Tavares Neto; João Marcelo de Lima Assafim. – Florianópolis:
CONPEDI, 2018.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-85-5505-727-4

Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações

Tema: Tecnologia, Comunicação e Inovação no Direito

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Encontros Nacionais. 2. Assistência. 3. Isonomia. XXVII Encontro
Nacional do CONPEDI (27 : 2018 : Porto Alegre, Brasil).

CDU: 34



XXVII CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI PORTO ALEGRE – RS

DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA

Apresentação

Aos dezesseis dias do mês de novembro de 2018, tivemos a hora de coordenar mais um Grupo de Trabalho intitulado “Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência”, realizado no âmbito do Congresso do Conselho Nacional de Pesquisa em Direito, CONPEDI. Na oportunidade, em Porto Alegre, a banca era composta pelos Professores Doutores João Marcelo de Lima Assafim (UFRJ e UCAM), José Querino Tavares Neto (UFGO) e Feliciano Alcides Dias (Universidade Regional de Blumenau).

Esse GT, carregando no seu título as noções de inovação, propriedade intelectual e concorrência, é um grupo peculiar, por uma razão simples. Dentro de um desafio intelectualmente relevante e motivado pela demanda social, o grupo em causa examina os direitos de monopólio e antimonopólio, em único sistema, sob o fundamento filosófico do direito ao desenvolvimento nos trilhos das políticas públicas. Uma parte relevante dos expositores já se conhece de outras edições do GT. Outros, iniciados como estudantes, já são autores de publicações relevantes. Os mais antigos renovam suas produções e se reciclam na busca de novos desafios. A massa crítica de pesquisadores mais experientes vai se formando, paulatinamente, ao longo de uma década de trabalhos.

Por conseguinte, se alguns debates são absolutamente novos, outros resultam de um amadurecimento de pesquisas de trato sucessivo, dilatadas no tempo, robustas e elencando novas hipóteses de respostas, que, aparentemente já conhecidos objetos têm demandado para novos problemas, com origem na inovação e no desenvolvimento tecnológico (veja-se, por exemplo, a relação dentre “dados pessoais”, “plataformas digitais”, “big data” e “abuso de posição dominante”). A nossa principal preocupação – como brasileiros e educadores que somos - está em “treinar” e “apetrechar” nossos micro e pequenos empreendedores para enfrentarem a concorrência internacional dotados de alguma competitividade. A competitividade depende não só, e apenas, da política industrial que garante a construção e manutenção de infraestrutura. Em que pese a importância de estradas, das telecomunicações (com especial destaque para a rede mundial de computadores), ferrovias e portos, o uso estratégico da PI esta no epicentro não só da, assim denominada, nova economia, mas, também, no epicentro da chamada IVa. Revolução Industrial. Imperioso se faz saber usar os direitos de propriedade intelectual e o licenciamento (tanto nos contratos de transferência de

tecnologia como nas franquias) de maneira estratégica e bem alinhada, como fazem os líderes mundiais (vide os exemplos da APPLE, da AMAZON ou da STABUCKS), que, algum dia, foram MPE e cresceram com a ajuda de seus governos nacionais e inteligência estratégica de seus fundadores que, antes de querer vender suas empresas ainda na infância, ambicionaram – batendo no peito e com orgulho dos empreendedores legítimos - o mercado global.

A nota comum a todos os trabalhos está na interdisciplinaridade que a teoria do ponto – que disciplina a lealdade na captação de clientela – ganhou com advento da imprensa, da comunicação de massa e, finalmente, com a sociedade da informação. Tanto é assim que toda transformação de uma sociedade anônima, como, por exemplo, aumento de captação para formação de uma subsidiária integral ou uma aquisição, se o objeto da adquirida passa pela inovação e/ou pela nova econômica, depende de uma avaliação que, ab initio, não pode ignorar a avaliação do portfólio de propriedade intelectual. O artigo 4º da Lei das S.A. ganha nova dimensão graças ao papel da propriedade intelectual na nova economia e na economia da inovação.

Claro, tudo isso, dentro dos regimes de livre iniciativa e livre concorrência, que informam o direito econômico na manutenção da economia de mercado. Não no sentido de não intervenção, mas, ao contrário, toda intervenção necessária no sentido de liberalização destes mercados dos monopólios. Sim, pois, o custo do peso morto do monopólio é pago pelo consumidor; a perda de empregos decorrente da concentração, pelo trabalhador e; os ataques do monopolista à liberdade de concorrer e empreender mediante intentos de captura e outros desvios, em prejuízo da democracia, e, ao fim e ao cabo, pela Nação.

As criações do computador e do software engendraram uma série de problemas, tanto para a disciplina da propriedade intelectual como para os controles sociais relativos à livre concorrência. A cópia, agora, não só tem a mesma qualidade do original, como seu custo marginal tende a zero. Estes fatos prejudicam todos os métodos de análise antigos e, em grande medida, imprestáveis, tanto da contrafação, de um lado, como, também, da distorção anticompetitiva do processo de formação de preço, de outro. O estudo da concorrência dinâmica e a análise antitruste da concorrência por superação está no centro do debate.

Se de um lado, dependemos o dos seus usos estratégicos (dos bens imateriais e dos direitos de monopólio outorgados pelo estado) para empreender com competitividade (e engendrar desenvolvimento mediante o efeito pró-empendedor derivado do uso leal dos direitos de propriedade intelectual), de outro lado, dependemos, também, do controle social dos abusos

decorrente dos direitos de DPI para evitar concentrações estruturais artificiais mediante medidas excludentes abusivas (derivadas de distorções a livre concorrência provocadas pelo exercício de DPIs com efeito anti-empendedor).

Do lado da atribuição patrimonial, os depósitos (requerimentos) de pedidos de direitos de propriedade industrial depositados de má-fé perante as autoridades competentes devem ser combatidos na forma do regime mercantil: conhecimento do fato oponível como elemento caracterizador da má-fé.

Trata-se, aqui, mais uma vez, de um uma coletânea muito interessante e atual. Claro, há muito caminho, ainda, para se percorrer. Mas este é um bom início, e estamos convencidos do fato de que, aos estudiosos do Direito da Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência, este trabalho pode ser muito útil. Desejamos a todos uma boa leitura!

Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim – UCAM / UFRJ

Prof. Dr. José Querino Tavares Neto – UFGO

Prof. Dr. Feliciano Alcides Dias – Universidade Regional de Blumenau

**CONFLITOS ENTRE SINAIS DISTINTIVOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL:
MARCA E NOME EMPRESARIAL.**

**CONFLICTS BETWEEN DISTINCTIVE SIGNS OF BUSINESS ACTIVITY:
TRADEMARK AND BUSINESS NAME.**

Almir Garcia Fernandes

Resumo

Esse estudo tem por finalidade analisar questões relacionadas ao conflito entre as marcas e nome empresarial, sinais distintivos da atividade empresarial, especialmente naquelas situações em que o nome empresarial precede ao registro da marca. Pretende-se demonstrar através do método dedutivo que a proteção da marca abrange todo o território em que ela foi registrada, entretanto, em casos especiais essa proteção deve ser mitigada, quando constatar-se a utilização de nome empresarial preexistente, mesmo que em exploração de atividade do mesmo ramo, desde que não haja violação da proteção da marca notória ou de alto renome.

Palavras-chave: Marca registrada, Nome empresarial, Conflito, Concorrência, Predominância

Abstract/Resumen/Résumé

This study aims to analyze issues related to the conflict between trademarks and business name, distinctive signs of business activity, especially in those situations where the business name precedes the registration of the trademark. Intended demonstrate through the deductive method that the protection of the mark covers the whole territory in registered, however, in special cases this protection should be mitigated, when it is verified the use of preexisting business name, even if in exploration of activity of the same branch, as long as there is no violation of the protection of the notorious trademark or high reputation trademark.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Trademark, Business name, Conflict, Competition, Predominance

INTRODUÇÃO.

Os sinais distintivos da atividade empresarial são aqueles inseridos em produtos e serviços ofertados pelo empresário para sua clientela, com a finalidade de diferenciá-los de seus concorrentes.

Dentre esses sinais destacam-se as marcas, os nomes empresariais, os títulos de estabelecimento, as indicações geográficas, os nomes de domínio e outros que venham a existir.

O estudo que este artigo se propõe está direcionado tão somente à análise das marcas e dos nomes empresariais, em especial as situações em que os mesmos encontram elementos de colisão. Essa restrição a esses dois sinais distintivos é necessária, tendo em vista que, além de gozarem de expressa proteção legislativa, seja constitucional e infraconstitucional, também são aqueles mais utilizados pelos empresários para se diferenciar de seus concorrentes.

As marcas se caracterizam por distinguir produtos e serviços ofertados por empresários à sua clientela, diferenciando-os de outros produtos semelhantes de origens diversas. A proteção jurídica que lhe é conferida implica em tutelar o patrimônio moral que agregam ao empresário na fidelização daqueles a quem os produtos e serviços são ofertados, especialmente no cenário econômico atual em que as relações negociais transcendem as barreiras da territorialidade, impulsionadas pelo comércio virtual.

A globalização econômica, com a consequente abertura de mercados, acabou por facilitar o acesso de diversos consumidores de diferentes partes do mundo a produtos e serviços que são oferecidos pelas mais diversas empresas.

Em virtude disso, proteger a marca em detrimento da utilização não autorizada de terceiros “*free rides*” é uma medida que visa também proteger a empresa e a sua função social pois, para manter toda a estrutura de uma marca são necessários diversos investimentos em diferentes áreas, tais como marketing, design, dentre outras, impulsionando a geração e circulação de riquezas não só pelo empresário titular do produto ou serviço, mas também a todos os outros colaboradores empenhados na criação e disseminação deste sinal distintivo.

Por outro lado, nem todo empresário possui recursos financeiros suficientes para investir na consolidação de uma marca específica de produto ou serviço, optando, ao explorar sua atividade econômica, por não registrar os símbolos que destacam seus produtos ou

serviços, resguardando a distinguibilidade destes simplesmente através do registro do nome empresarial perante a Junta Comercial.

Os nomes empresariais não se prestam diretamente a este fim, tampouco gozam do mesmo escopo de proteção que as marcas, entretanto, não estão despidos de proteção legislativa, pois o Código Civil e a Lei 8.934/94 conferem a esses nomes a qualidade de um direito imaterial do empresário, com implicações distintas da marca, associado à personalidade jurídica do empresário e não necessariamente aos produtos e serviços por ele ofertados, mesmo que isso venha a ocorrer de forma indireta.

De forma sucinta, pode-se entender que os nomes empresariais representam a individualização da personalidade jurídica do empresário, enquanto a marca está associada diretamente aos produtos e serviços ofertados.

A princípio não deveria haver qualquer confusão entre esses sinais distintivos, entretanto, não é o que ocorre na prática, pois não raras são as hipóteses em que as marcas e os nomes empresariais entram em colisão e acabam por confundir os consumidores, tal como será demonstrado através da apresentação de casos práticos levados a julgamento no Brasil.

Muitas vezes, elementos de fantasia que estão presentes nas marcas e nos nomes empresariais podem se apresentar, de tais formas semelhantes, que acabam por não atender ao critério de distinguibilidade que se esperadas atividades empresariais.

Essa confusão simbólica ou nominal estabelecida precisa de soluções que protejam tanto os investimentos daqueles que registraram as marcas, quanto à personalidade jurídica que está diretamente associada ao nome empresarial.

Esse artigo tem por objetivo analisar justamente essas relações conflituosas entre o nome empresarial e a marca, quando colidem ao serem utilizados como sinais distintivos da atividade empresarial.

Essa análise terá como ponto de partida o estudo dogmático relacionado à natureza jurídica tanto do nome empresarial e da marca, ambos como sinais distintivos do empresário, demonstrando que sua utilidade transcende a esse simples caráter diferenciador de produtos e serviços para, em seguida, debruçar-se sobre o tema específico da colisão entre eles.

Considerando a importância desses elementos incorpóreos para o mercado e as características destes sinais distintivos, a presente pesquisa se faz relevante, especialmente no que diz respeito às formas de solução dos conflitos entre os titulares de marcas registradas e daqueles que exploram atividades utilizando elementos semelhantes na formação do nome empresarial.

Tal pesquisa se justifica não somente pelas implicações econômicas que envolvem a exploração da marca e a própria proteção da propriedade industrial, mas também pela necessidade de discutir os instrumentos de harmonização deste bem da propriedade industrial com o nome empresarial.

Buscar-se-á responder a alguns questionamentos relacionados à exploração das marcas e nomes empresariais, tais como: seria possível aplicar os critérios de especialidade e homofonia quando houver semelhanças entre marcas e nomes empresariais? O princípio da territorialidade das marcas é absoluto? Poderia a marca registrada conviver com nome empresarial que apresente elementos gramaticais semelhantes? Quaisquer proteções que possam ser oferecidas aos nomes empresariais frente à marca registrada poderiam ser aplicadas às marcas notórias e de alto renome?

A presente pesquisa será realizada de forma qualitativa, analisando para tanto as regras pertinentes à proteção das marcas registradas, do princípio da territorialidade, das marcas notórias e alto renome, e do nome empresarial a fim de considerar ao final se seria possível manter a proteção ao nome empresarial, mesmo que apresente elementos gramaticais iguais às marcas registradas por terceiras empresas.

Será utilizado como método de pesquisa o indutivo, a saber, aquele destinado a verificar constatações particulares, e possibilitar que se produzam generalizações sobre o tema. Os procedimentos metodológicos a serem utilizados serão o estudo dogmático jurídico, visto a impossibilidade de um estudo profundo sem que se recorra à lei, doutrina ou jurisprudência neste sentido; e o estudo sistemático, visando interpretar as regras específicas da pesquisa em harmonia com todo o sistema jurídico.

1–Aspectos gerais sobre o registro das marcas.

As marcas podem ser entendidas tanto como símbolos quanto como sinais distintivos do empresário, reunindo todo o patrimônio moral do produto e serviço que indicam.

Compreendem-se como símbolos, pois transcendem aos produtos ou serviços que representam, dando segurança, *status*, confiabilidade, àquilo que se está sendo adquirindo ou contratado. Ao mesmo tempo são sinais pela sua capacidade de individualização e distinção, contendo elementos visualmente perceptíveis, gráficos, figurativos, plásticos, fotográficos, que lhes diferenciam de outros sinais do empresário.

Nesse sentido João da Gama CERQUEIRA (1982, p. 773) oferece uma definição clássica em que caracteriza a marca como “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos

produtos e artigos das industriais em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”.

Há desse modo a expressa noção de que as marcas estão diretamente relacionadas aos produtos e serviços que individualizam, caracterizando um elemento importante ao empresário, pois reúnem muito mais do que um simples sinal, mas também um elemento distintivo de caráter moral, que é apropriado pelo empresário.

Pontes de MIRANDA (1983, p. 7) já indicava que “a marca de indústria e comércio é o mais relevante dos sinais distintivos de produtos e mercadorias” destacando sua natureza jurídica de direito de propriedade.

No campo legislativo, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 elevou a proteção da marca ao *status* de norma constitucional, protegida dentro do amplo espectro derivado das cinco liberdades civis positivadas no art. 5º, como direito de propriedade¹, dando-lhe uma relevância de proteção fundamental.

Deve-se destacar que, de todos os sinais distintivos que podem ser utilizados na atividade empresarial, quais sejam, marcas, nomes empresariais, títulos de estabelecimento, indicações geográficas e nomes de domínio, apenas as marcas e as indicações geográficas² possuem esse *status* de direito de propriedade, com a ressalva de serem estas últimas registradas em nome de entidades coletivas.³

Quanto às marcas, elas até podem ser registradas em favor de uma coletividade, mas, em regra, seus registros são feitos para apenas um titular. Há, portanto, a ideia de domínio sobre um bem específico, que neste caso se apresenta como um bem incorpóreo fruto de um ato administrativo constitutivo.

Esse ato constitutivo possui regulamentação infraconstitucional na Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279/96, cujo artigo 122 determina como sendo registráveis como marcas sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

¹Art. 5º, XXIX – A lei assegurará aos autores dos inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das **marcas**, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

²Não há definição de indicações geográficas em nossa legislação, apenas de suas duas espécies, a indicação de procedência e a denominação de origem, entretanto, o art. 22, §1º do TRIPS as definem: “Para os fins deste acordo, entende-se por indicações geográficas indicações que identifiquem um produto como sendo originário do território de um membro, ou uma região ou localidade daquele território, no qual uma dada qualidade, reputação ou outra característica do produto é essencialmente atribuível a sua origem geográfica.”

³Lembrando que no caso das indicações geográficas, em regra, essa propriedade é coletiva. Patrícia Porto (2011, p. 165) destaca que a indicação geográfica “até pode ser de um só, se somente um produtor viver na região conhecida”, entretanto, o seu registro deverá ser feito preferencialmente em favor de uma coletividade.

A marca é, portanto, todo nome ou sinal hábil para identificar uma mercadoria ou prestação de serviço, devendo estar registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (I.N.P.I.) para constituir efetivo direito ao seu titular. “O caráter da distintividade, quase unânime nas definições empreendidas por doutrinadores nacionais e estrangeiros, é condição essencial de validade da marca (ALCANTARA, 2006, p. 40).

A Lei 9.279/96 contempla desse modo regras previstas internacionalmente quanto ao reconhecimento e proteção da marca, em harmonia com o TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), incorporado na legislação brasileira pelo Decreto 1.355 de 30 de dezembro de 1994.

O TRIPS apresenta determinações específicas sobre aspectos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, em que é possível ler, na parte II, item 2 os aspectos sobre o registro de marcas:

Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empresário daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação de sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade de registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

Perceba-se que há expressa determinação de registro para a constituição do próprio direito de propriedade da marca, quanto para a regulamentação de seu uso e proteção, não somente na esfera nacional, quanto internacional.

Importa destacar, contudo que não existe apenas um único tipo de marca, seja ela composta por elementos figurativos, nominativos ou mistos, pois a Lei 9.279/96 em seu artigo 123 distingue três tipos diferentes de marcas que podem ser objeto de registro no INPI, quais sejam: as marcas de produto ou serviço, que se constituem como aquelas usadas para distinguir produtos e serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins; as marcas de certificação, usadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material

utilizado e metodologia empregada; e as marcas coletivas, usadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

O registro da marca pode ser requerido por qualquer pessoa física ou jurídica. O pedido de registro deve conter requerimento, etiquetas, quando for o caso e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. Após passar por exame formal preliminar será protocolizado.

Após o protocolo, o pedido é publicado, abrindo-se o prazo de oposição em 60 dias. A oposição destina-se a garantir que aqueles que eventualmente explorem a marca, em situação de preferência, possam requerê-la para si. Nesse mesmo prazo também serão realizados os exames de eventuais impossibilidades de registro por impedimento legal. Ao final do exame será proferida decisão, com a concessão do certificado de registro.

O registro validamente expedido pelo INPI é desse modo, o instrumento que assegura ao titular, seu uso exclusivo em todo o território nacional, dentro da especialidade de sua classe, vigorando pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

2. Princípios da Territorialidade e da Especialidade como consequência do registro da marca.

Com o registro da marca, seu titular garante o uso exclusivo por todo o território nacional, tratando-se de uma das mais importantes consequências deste registro, tal como destaca CASTELLI (2006, p.172):

Dentre os direitos conferidos ao titular da marca a partir do registro, o principal deles é o uso exclusivo e consequente exploração da marca no território ou, em outras palavras, o direito de apor a marca nos produtos ou serviços por ela identificados e de coloca-los no comércio, utilizando-a, outrossim, para todos os fins de publicidade e propaganda necessários, relacionados a estes produtos ou serviços.

Desse modo, compreende-se que o princípio da territorialidade é inerente ao direito de exploração das marcas e ao próprio direito de propriedade industrial, derivado do princípio da territorialidade das leis, garantindo a aplicação única e exclusiva de toda a proteção jurídica no território do Estado onde foi realizado o registro. “Trata-se, a rigor, da reafirmação de um princípio maior: o da soberania das nações e da autodeterminação dos povos.” (GUSMÃO, p. 5).

Esse posicionamento é inclusive destacado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro Jorge Scartezzini já teve oportunidade de afirmar que a marca "*restringe-se a determinado espaço geográfico, qual seja, o território sob jurisdição do órgão encarregado do registro...*" (AgRg no REsp 653609. Pg. 10).

Cumpra salientar que por esse princípio da territorialidade, cada Estado outorga os direitos de propriedade industrial aos requerentes dentro de seu território, tal como destacam GRAU-KUNTZ e SILVEIRA (1996, p.95):

O princípio da territorialidade significa que a existência e a proteção de uma marca encontram-se limitada ao território do Estado que a concedeu, ou seja, a proteção nacional e a internacional de um mesmo sinal são totalmente independentes, sendo irrelevante a coincidência de seus titulares ou não. Assim, a situação jurídica da marca no estrangeiro e o direito alienígena não afetam, pelo menos diretamente, o direito nacional ou as decisões nele calcadas.

Com o registro há a concessão de um monopólio temporal que será exercido pelo titular da marca pelo período em vigor, com exclusividade no respectivo território nacional, necessitando para tanto exaurir o seu direito através da colocação do produto ou serviço nesse território.

Vale destacar que não é necessário ao empresário manter produtos e serviços em todas as unidades da federação, mas apenas em uma delas, pois se não o fizer poderá perder os direitos sobre a marca por caducidade. Àqueles que tenham marcas registradas em outros países e que manifestem interesse em protegê-la no Brasil, deverão efetuar o registro em território brasileiro, podendo utilizar-se da reivindicação de prioridade da data do pedido de registro da marca em um país membro, com base no artigo 4º, "c", da Convenção da União de Paris.

Essa proteção territorial, entretanto, guarda relevância com a classe a qual o produto está registrado, pois somente marcas notórias e de alto renome são protegidas em todos os seguimentos de produtos e serviços.

Ao tratar do princípio da especialidade, BARBOSA (1997, p. 217) explica que "a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa".

A proteção ao sinal distintivo representado pela marca está direcionada à atividade ou ao produto ao qual o empresário procura diferenciar-se de seus concorrentes, não lhe sendo lícito impedir o uso de marca semelhante a classes diversas, até mesmo porque não haveria possibilidade de desvio de clientela.

É necessário entender, portanto, que as marcas como elementos de distinção de produtos e serviços não podem ser utilizadas indiscriminadamente não sendo necessariamente diferentes de outras marcas já existentes, pois elas precisam distinguir-se apenas de seus concorrentes. “O princípio da especialidade decorre de um dos requisitos da marca, o da novidade, ainda que relativa, pois a marca deve ser especial, distinguindo-se das demais que assinalem produtos idênticos” (COPETTI, 2010, p. 52).

Há, portanto, que se destacar que o empresário que titulariza uma determinada marca através do registro, de início e à princípio, terá proteção apenas no seu ramo de atividade, como destaca BASTOS (1997, p. 219):

Nos casos dos produtos compreendidos em setores completamente diversos, como, por exemplo, alimentos e máquinas calculadoras, o titular da marca não poderá impedir que outro utilize o mesmo sinal ou denominação, podendo perfeitamente haver a coexistência de ambos os registros, já que não há risco de confusão.

Entretanto, o princípio da especialidade comporta exceções. Ele não se aplica em duas situações: no caso das marcas notórias e de alto renome, o que pode configurar aproveitamento parasitário de elementos já consagrados por determinados empresários.

Marcas de alto renome são aqueles sinais distintivos devidamente registrados junto ao INPI, cuja proteção se estende a todas as demais categorias econômicas, ou seja, seu titular possui direito de impedir que qualquer outro empresário utilize daquela marca, ainda que o ramo de atividade explorado por eles sejam totalmente diferentes.

Tal reconhecimento nem sempre é absoluto, de forma que as marcas podem ganhar ou perder a relevância que representam aos seus consumidores de acordo com critérios próprios do mercado, o que muitas vezes não depende da vontade exclusiva do seu titular.

A esse respeito, Maria Elizabeth Broxado no XXIV Seminário Nacional da Propriedade Industrial manifestou que:

Somente pela via incidental, como matéria de defesa, poderia ser invocada tal proteção especial, afastando por completo a possibilidade de um requerimento autônomo para o reconhecimento do alto renome, tendo em vista que hoje a marca pode merecer tal proteção e, em seguida, vir a perder essa condição

Por outro lado, marcas notoriamente conhecidas são aquelas que mesmo não estando registradas no Brasil, adquirem proteção jurídica por possuírem expressivo reconhecimento perante os consumidores dentro ou fora de sua classificação. A Lei da Propriedade Industrial

em seu art. 126 confere essa proteção a essa marca de reconhecimento internacional, tendo em vista regras gerais estabelecidas na União de Paris.

Constituem uma exceção ao princípio da territorialidade previsto no art. 129 da Lei da Propriedade Industrial, entretanto, para que uma marca notoriamente conhecida obtenha proteção perante o mercado brasileiro, necessário será que o seu titular também apresente no INPI nacional o instrumento que comprove o registro daquela marca em seu país de origem.

A proteção conferida à marca notoriamente conhecida poderá ser suplantada tendo em vista o registro de uma marca de alto renome que já estava sendo explorada anteriormente, evitando dessa forma a confusão entre consumidores.

Mesmo que as marcas notoriamente conhecidas possuam abrangência e relevância que transcendem as fronteiras territoriais do seu registro originário, a preservação do mercado interno será garantida também pela relevância da exploração de outra marca de grande aceitação pelos consumidores.

Parece claro que a maior preocupação normativa está ligada ao aspecto da preservação do consumidor, tal como se extrai dos princípios inerentes à livre iniciativa (art. 170, inciso V da Constituição da República). Desse sentido destaca-se o posicionamento de LEONARDOS (1995, p. 15):

Durante longo tempo tem-se buscado uma solução para o problema que extravasa à conceituação da marca notoriamente conhecida, para se chegar à repressão dos atos prejudiciais aos interesses de titulares das marcas e dos consumidores quando se vêem lesados por atos menos leais daqueles que procuram no renome de marca já usada para determinada categoria de produtos o sucesso para venda de suas mercadorias em ramo diverso.

Há, portanto, situações em que a proteção da marca notória é superada pela marca de alto renome. Um caso prático que ilustra tal situação foi julgado pelo STJ no Recurso Especial 1114745, em 21/06/2010, em que o Tribunal não reconheceu a possibilidade de confusão entre consumidores de uma marca americana e outra brasileira, cuja notoriedade foi aclamada inicialmente, também o INPI em decisão administrativa anterior optou por aceitar o registro da marca americana apontando posicionamento semelhante àquele tribunal.⁴

⁴RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO MARCÁRIO - ART. 131, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - ART. 460, DO CPC - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DO JULGADOR - OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE -

A decisão tomada por aquele tribunal optou por buscar a solução econômica que mais atendesse as necessidades consumeristas. Desse modo, inequívoca é a importância da aplicação do princípio da proteção ao consumidor na aplicação da livre iniciativa quando se trata da proteção das marcas.

3 – Nome empresarial.

O nome empresarial também se compreende como um sinal distintivo do empresário, tal como mencionado anteriormente, podendo ser entendido como a expressão adotada pelo empresário constante de seu contrato social, estatutos e demais documentos empresariais que o individualiza, constituindo elemento necessário e indispensável para o exercício da empresa.

Sua proteção é necessária pois importa na própria identidade da empresa, revestindo-se de aspecto personalíssimo, não sendo permitida a sua alienação isolada, tal como indicado no art. 1164 do Código Civil Brasileiro (c.f. DINIZ, 2017, p. 798).

Nesse sentido pode-se perceber que o nome empresarial e a marca são institutos muito diferentes, pois enquanto o primeiro é obrigatório e está relacionado à sua personalidade jurídica, a segunda é facultativa e está relacionada aos produtos e serviços que são postos ao mercado. “O que se chama de nome empresarial nada mais é do que a ideia e a prática do nome aplicados à empresa e às práticas mercantis” (MAMEDE, 2017, p. 101).

Desse modo o empresário poderá usar como nome empresarial tanto o seu nome de pessoa física, quanto os sobrenomes dos sócios ou elementos de fantasia, prática esta que também se assemelha às marcas, pois o empresário poderá utilizar desses mesmos elementos para identificar seus produtos e serviços.

MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE – PROTEÇÃO ESPECIAL INDEPENDENTE DE REGISTRO NO BRASIL NO SEU RAMO DE ATIVIDADE - MARCA DE ALTO RENOME - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL EM TODOS OS RAMOS DE ATIVIDADE DESDE QUE TENHA REGISTRO NO BRASIL E SEJA DECLARADA PELO INPI - NOTORIEDADE DA MARCA "SKECHERS" - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - MARCAS "SKETCH" E "SKECHERS" - POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA - ATUAÇÃO EM RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS, AINDA QUE DA MESMA CLASSE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

Disponível em:

https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/revista/abreDocumento.jsp?componente=ATC&sequencial=11989514&num_registro=200900741905&data=20100921&tipo=5&formato=PDF, capturado em 13/05/2018.

Entretanto, os nomes empresariais podem implicar em uma responsabilização de seus titulares que não existe no universo das marcas. Isso ocorre porque a utilização de nomes e sobrenomes no registro de empresário, quando houver abuso da personalidade jurídica poderá constituir elemento de responsabilidade em desconsideração da personalidade jurídica, permitindo aos credores do empresário alcançar o patrimônio pessoal de seus sócios.

Ademais, o parágrafo único do art. 1157 do Código Civil, ao tratar do nome empresarial de sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada, determina que estes são solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sob a firma social.

Essa responsabilidade é impensável quando vista sob a ótica do direito marcário, uma vez que os titulares do registro de marca não poderiam ser responsáveis por dívidas que viessem a ser contraídas por aqueles que estão comercializando seus produtos. Lembrando que a marca é um mero símbolo, não podendo ser objeto de responsabilização de seus titulares nesse sentido.

Quanto aos princípios vinculantes aos nomes empresariais e às marcas, temos que são muito distintos. O nome empresarial deve obedecer aos princípios da novidade e da veracidade.

O primeiro garantindo o uso exclusivo do nome àqueles que o registraram, não podendo ser “idêntico, nem semelhante a outros já existentes no mesmo âmbito de proteção” (TOMAZETTE, 2008, p. 130).

O princípio da veracidade, por sua vez, impede o empresário de utilizar na formação de seu nome ideia falsa sobre suas atividades ou seus sócios, impedindo que terceiros sejam induzidos a erro em relações jurídicas.

Note-se que também há quanto aos nomes empresariais a necessidade de diferenciação de outros registrados, tal como se pode extrair da regra constante do parágrafo único do art. 1.163 do Código Civil, que exige do empresário a inclusão de elemento distintivo para evitar a confusão com outros e, conseqüentemente, a concorrência desleal.

Essa necessidade de individualização do empresário e de distinção com relação aos seus concorrentes também encontra fundamento na proteção ao consumidor, uma vez que eles são os principais destinatários de todos os produtos e serviços ofertados pelos empresários.

Apenas ressaltando o fato de que os produtos ofertados aos consumidores não precisam conter, necessariamente, uma marca registrada, mas, em conformidade com a legislação consumerista, devem indicar o nome do fabricante e/ou importador.

Entretanto, resta a dúvida de como solucionar os problemas que surgem quando há colisão entre o nome empresarial e a marca, sendo ambos registrados? A solução desse problema merece análise mais específica.

4 – Solução de conflitos entre marcas e nomes empresariais.

Conforme destacado anteriormente as marcas e os nomes empresariais possuem naturezas jurídicas distintas, com diferentes finalidades, entretanto, em comum eles possuem a função de representar elementos distintivos do empresário em relação à sua clientela e seus concorrentes.

Não raras são as hipóteses em que os nomes empresariais e as marcas acabam por apresentar elementos nominativos bastante semelhantes, o que pode levar à confusão entre aqueles que são destinatários dos produtos e serviços que são oferecidos pelos empresários.

A busca por soluções para esses conflitos passa então por uma primeira constatação de uso prático destes sinais distintivos, que mesmo com naturezas diversas, acabam por se mostrar como referências para a clientela do empresário.

Fica evidente, portanto, que a proteção a ambos os institutos tem finalidades semelhantes no sentido de que eles são utilizados tanto para diferenciar-se de seus concorrentes, quanto para elidir qualquer confusão de produtos e serviços que são colocados no mercado, de uma forma geral.

Nesse sentido, deve-se buscar respostas aos seguintes questionamentos: seria possível aplicar os critérios de especialidade e homofonia quando houver semelhanças entre marcas e nomes empresariais? O princípio da territorialidade das marcas é absoluto? Poderia a marca registrada conviver com nome empresarial que apresente elementos gramaticais semelhantes? Quaisquer proteções que possam ser oferecidas aos nomes empresariais frente à marca registrada poderiam ser aplicadas às marcas notórias e de alto renome?

As respostas a esses questionamentos começam pela análise se seria compatível a utilização dos critérios de especialidade e homofonia quanto aos nomes empresariais e as marcas.

Tal como visto anteriormente, a especialidade das marcas está relacionada à classe dos produtos e serviços dos quais os empresários estão explorando, sendo passível a convivência de duas ou mais marcas semelhantes quando seus produtos não pertencem à mesma classe.

No caso dos nomes empresariais não há a aplicação desses critérios, pois não há possibilidade de registro de nomes empresariais idênticos em uma mesma Junta Comercial, por isso o próprio legislador, no §2º do art. 1.158 do Código Civil exige da sociedade a indicação em sua denominação do objeto da atividade econômica a ser exercida.

Não há separação de classes quanto às atividades a serem exercidas pelo empresário, sendo necessário que o nome possua elementos que o diferenciem dos demais.

Não obstante, seriam esses critérios adequados para dirimir conflitos entre marca e nome empresarial?

A resposta a esse questionamento é positiva, pois, mesmo não sendo esse critério utilizado para distinção de nomes empresariais, o que se busca é a proteção do consumidor, do produto ou serviço.

Dessa forma, utilizar os critérios da especialidade e da homofonia é adequado como instrumento aos julgadores para decidir as lides de acordo com os casos práticos que lhes são apresentados.

Exemplo prático nesse sentido foi a decisão pelo Tribunal de Justiça da Bahia à Apelação n.º 0089667-33.2010.8.05.0001 em que este órgão julgador proferiu acórdão no sentido de preservar a marca registrada em detrimento de nome empresarial, tendo em vista que as empresas atuam na mesma cidade e oferecem serviços pertencentes à mesma classe.⁵

No caso prático as partes desenvolvem a mesma atividade econômica, atuando no ramo de hotelaria. O autor ajuizou a ação alegando atuar no ramo de hotelaria e possuir o direito de exclusividade no uso das marcas registradas “Ponta Verde” e “Ponta Verde Praia Hotel”, no entanto o apelado, apesar de constituído após o recorrente, utilizava indevidamente as marcas registradas em seu nome comercial, “Hotel Ponta Verde LTDA”.

Em sentido contrário, também é possível entender que se um nome empresarial registrado é semelhante a uma marca registrada, mas o empresário representado pelo nome atua em ramo de atividade totalmente distinto, será possível a convivência semântica entre esses dois sinais distintivos.

⁵DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE USO DE NOME EMPRESARIAL E MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. APELAÇÃO. CONFLITOS ENTRE NOMES EMPRESARIAIS E ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. PEDIDO INDENIZATÓRIO. PRESCRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Disponível em: https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/TJ-BA/attachments/TJ-BA_APL_00896673320108050001_1dd12.pdf?Signature=OQfft0obl8JHEF8lxtRMOI7mNLY%3D&Expires=1536261531&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMB&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=89a56477e9ecf921c331c757b1bdb673.

Por outro lado, há também que se destacar o critério da territorialidade, como questão relevante na solução de conflitos entre o nome empresarial e a marca, pois que o âmbito de proteção territorial deles é bastante diferente. Enquanto o nome empresarial possui proteção apenas no Estado onde o empresário realizou o registro de seu ato constitutivo (art. 1.166 do Código Civil e art. 61, § 1º, do Decreto 1.800/96), a marca possui proteção em todo território nacional.

A regra geral para a solução de conflitos entre nome empresarial e marcas nesse caso será a proteção da segunda em detrimento do primeiro. Esse inclusive é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se destaca um pequeno trecho da ementa do REsp 1357912 – SP:

Conforme recente jurisprudência da Terceira Turma deste Tribunal, havendo colidência entre marca e nome comercial, a questão não deve ser analisada apenas sob a ótica da anterioridade do registro, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade.⁶

Importante lembrar que “o nome empresarial (firma ou razão social), o título de estabelecimento e a marca, embora possuam semelhanças, não se confundem entre si” (COPETTI, 2010, p. 103). Portanto, mais uma vez é necessário destacar que a proteção deve levar em conta a capacidade de confusão com os consumidores.

Nesse sentido, uma jurisprudência do mesmo STJ (REsp 1191612 / PA) chama a atenção pelo fato deste órgão julgador ter acatado pedido da empresa titular do nome empresarial em detrimento da marca registrada, mesmo havendo identidade na atividade econômica.

O caso prático envolveu duas empresas, uma com sede em São Paulo, detentora da marca “Vera Cruz” e outra no Pará, com registro na junta comercial daquele Estado, explorando a mesma expressão em seu nome empresarial registrado em 1957.

O entendimento dos ministros foi no sentido de que não havia qualquer risco de confusão aos consumidores dada a disposição territorial das duas empresas, o que afastava a possibilidade de perda de clientela. Pelo que destacamos do voto do relator:

Dessa forma, inexistindo, na hipótese dos autos, qualquer risco de confusão entre os produtos e/ou serviços das litigantes ou um possível desvio de clientela, em razão da divergente disposição geográfica existente entre as partes, mostra-se perfeitamente possível a convivência do nome empresarial SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO VERA CRUZ e a marca VERA CRUZ

⁶ Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp>.

utilizada e registrada pela ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA INTERAMERICANA.

Nesse sentir, considerando que deve ser efetivada a devida proteção ao nome empresarial e que, igualmente, não pode ficar sem tutela jurídica a marca devidamente registrada, é de rigor o conhecimento do presente recurso especial para declarar que a recorrente possui direito ao uso da expressão "Vera Cruz" apenas no âmbito territorial em que registrado o seu nome empresarial na Junta Comercial do Estado do Pará.⁷

Assim, essa jurisprudência inovou em matéria de proteção ao nome empresarial, pois permitiu a convivência entre o nome empresarial e a marca, destacando que a empresa do Pará só poderia utilizar-se de seu nome nesse referido Estado.

Esse julgamento por si responde à questão de aplicação absoluta ao princípio da territorialidade das marcas. Ressaltamos o fato de que isso só é possível tendo em vista a forma como os empresários utilizam-se de seus nomes empresariais e até mesmo de suas marcas, confundindo-os com os seus títulos de estabelecimento.

A utilização prática destes sinais distintivos tem ultrapassado os limites para os quais eles foram concebidos, quais sejam, o nome como elemento subjetivo do empresário e a marca como sinal de um produto.

O que se vê na prática é a utilização do nome empresarial como se fosse uma marca de fato pelo empresário em seus produtos e em suas campanhas de propaganda. Do mesmo modo a marca sendo utilizada simplesmente para identificar o título de estabelecimento, sem uma vinculação específica a um produto ou serviço.

Desse modo o critério de solução dos conflitos acabou por restringir-se a possibilidade de confusão entre os consumidores, o que também é adequado, se pensarmos que os registros não podem ter uma finalidade em si mesmos, mas especialmente na função que representam de destaque social e moral das atividades empresariais.

Lembrando que o nome empresarial não é considerado pela doutrina e legislação brasileiras como um direito ou bem da propriedade industrial, mas apenas como um elemento de personalidade do empresário, pelo qual destaca NEGRÃO (2012, p. 222):

Mas, no atual estágio de desenvolvimento doutrinário e legislativo, o nome não pode ser considerado direito de propriedade industrial, porque este se entende

⁷ Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroor/?num_registro=201000780109&dt_publicacao=28/10/2013.

propriedade imaterial e se constitui coisa incorpórea, como ocorre com as marcas, patentes e desenhos industriais, que, após sua criação intelectual, ganham força de direito autônomo ao da personalidade de seu criador. O nome não dispõe dessa autonomia em razão de sua indissociabilidade da figura humana que o detém, como ocorre nas firmas, constituídas de nomes pessoais do empresário ou sócios da sociedade empresária, e, ainda, porque não pode ser alienado mesmo quando se tratar de sua forma denominativa, não vinculada a nomes pessoais (art. 1164 do Código Civil).

Não se pode negar que a proteção outorgada tanto ao nome empresarial quanto às marcas vincula-se ao desenvolvimento econômico e tecnológico do país, pois assegura ao empresário a exploração de sua atividade distinguindo-se dos demais, preservando a liberdade de concorrência.

Converge então a proteção das marcas e do nome empresarial à proteção da liberdade de concorrência, pela qual a utilização indevida será considerada como concorrência ilícita, entretanto, guardando a devida vênua aos casos práticos, priorizando o interesse maior daqueles a quem os produtos e serviços são destinados.

Por fim, resta lembrar que tal raciocínio não pode prevalecer em caso de marcas notórias ou de alto renome, justamente pelo fato de que estas marcas encontram especial tutela na legislação pátria e em tratados internacionais.

Mesmo que o nome empresarial esteja registrado em período anterior à marca de alto renome, considerando o amplo espectro de influência e de atração de consumidores que esta marca possui, seria inadequado suscitar a mesma exceção de uso adotado no julgamento anteriormente destacado do STJ.

Nos termos do art. 2º da Resolução 121/05 do INPI:

“considera-se de alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença.”

Nesse sentido, tanto as marcas notórias quanto as marcas de alto renome objetivam a proteção não apenas contra o uso das marcas em produtos similares, mas, também, em produtos diferentes, devido justamente ao conhecimento do público que atingiram. Assim, a condição essencial é que a marca tenha uma notoriedade indubitável, devendo ser conhecida não só pelos profissionais de seu ramo, mas pelo público em geral.

Conclui-se, portanto, que existe uma grande diferença entre o nome empresarial e a marca no que diz respeito aos órgãos de registro e a natureza jurídica, entretanto, havendo colidência entre eles é necessário buscar elementos também na proteção ao consumidor e em elementos de diferenciação da propriedade industrial para solucionar eventuais conflitos, ressaltando que os princípios da especialidade e territorialidade não são de aplicação absoluta.

CONCLUSÃO

De todo o exposto, podemos concluir ao final que as marcas e os nomes empresariais se apresentam como instrumentos de grande importância no desenvolvimento da atividade econômica do empresário, entretanto, possuem naturezas jurídicas e princípios informadores distintos.

Desta forma, o presente artigo buscou enfatizar que as marcas caracterizam-se como bens patrimoniais, titularizados por empresário através de registro no Instituto da Propriedade Industrial, com a intenção específica de individualizar os produtos e serviços que oferecem ao mercado.

Destacou-se que as marcas podem ser individuais, coletivas ou de certificação, entretanto, o estudo em caso, considerou apenas as duas primeiras modalidades, tendo em vista a sua maior utilização e capacidade de conflitos com o nome empresarial.

Restou demonstrado que as marcas se subordinam aos princípios da territorialidade e da especialidade, sendo importantes norteadores na diferenciação das marcas e no seu âmbito de proteção jurídica.

Por outro lado, foi demonstrado também que os nomes empresariais não se caracterizam como direito de propriedade do empresário, pois que estão ligados ao seu direito de personalidade, identificando e diferenciando-o de outros empresários.

Foi destacado que o registro do nome empresarial deve ser realizado na Junta Comercial do Estado em que o empresário ou sociedade empresária explora a sua atividade econômica, limitando seu escopo de proteção a esta Unidade da Federação. Os seus princípios norteadores são novidade e veracidade.

Os questionamentos iniciais foram respondidos demonstrando que é possível aplicar os critérios de especialidade de homofonia quando houver semelhanças entre marcas e nomes empresariais. Ainda que o princípio da territorialidade das marcas, usado para dirimir questões relativas à colisão desta com o nome empresarial não é absoluto, mesmo havendo elementos gramaticais semelhantes de defesa da diferenciação dos consumidores.

Por fim, foi demonstrado que não é possível relativizar a territorialidade das marcas quando a colisão com o nome empresarial envolver marcas notórias ou de alto renome.

BIBLIOGRAFIA

ALCANTARA, Fabricia. A proteção das Marcas no Direito Brasileiro. **Revista Brasileira de Direito Internacional**. Curitiba, v.4, n.4, jul/dez 2006, p. 36 a 65.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. v. I, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997.

BASTOS, Aurélio Wander. **Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997.

BROXADO, Maria Elizabeth. Marca de alto renome e outras questões de direito marcário. XXVI SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 2004, Brasília – DF. **Anais**. Rio de Janeiro: ABP, 2004

CASTELLI, Thais. **Propriedade Intelectual**. O Princípio da Territorialidade. São Paulo: QuartierLatin, 2006.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 2 ed. v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas: uma questão de Direito**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

DINIZ, Maria Helena. **Código Civil Anotado**. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

GRAU-KUNTZ, Karin; SILVEIRA, Newton. A exaustão do direito de marcas na União Europeia e o Mercosul. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual [RABPI]**. São Paulo: Ed. Bandeirantes, nº 25, Nov./Dez., 1996

GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca. Importação paralela pode ser desastrosa para o país. **Revista Panorama da Tecnologia do INPI**, s. l., s. e., Ano V, nº 13, fev., 1995.

LEONARDOS, Luiz. A superação no conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheia. **Revista da associação brasileira de propriedade industrial**. São Paulo: ABPI, nº 19, p. 13-16 nov/dez.1995

MAMEDE, Gladston. **Direito Empresarial Brasileiro.** Empresa e Atuação empresarial. v. 1 São Paulo: Atlas, 2016

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado:** Parte especial. Tomo XVII. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983.

NEGRÃO, Ricardo. **Manual de Direito Comercial & de Empresa.** Teoria Geral da Empresa e Direito Societário. 9 ed. v. 1 São Paulo: Saraiva, 2012.

PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. **Quando a propriedade industrial representa qualidade.** Marcas coletivas, Marcas de Certificação e Denominações de Origem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial.** Teoria Geral e Direito Societário, São Paulo: Atlas, 2008.