

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
FACULDADE DE DIREITO

CLÁUDIA LUÍZA DA ROSA TOMELIN

O CONFLITO ENTRE MARCAS E NOMES COMERCIAIS – CRITÉRIOS DE
PREVALÊNCIA DE SINAL DISTINTIVO

CURITIBA
2008

CLÁUDIA LUÍZA DA ROSA TOMELIN

O CONFLITO ENTRE MARCAS E NOMES COMERCIAIS – CRITÉRIOS DE
PREVALÊNCIA DE SINAL DISTINTIVO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como requisito parcial à obtenção do grau em
bacharel em Direito, Faculdade de Direito,
Universidade Federal do Paraná.

Orientador: Prof. Dr. Edson Isfer

CURITIBA

2008

TERMO DE APROVAÇÃO

CLÁUDIA LUÍZA DA ROSA TOMELIN

O CONFLITO ENTRE MARCAS E NOMES COMERCIAIS – CRITÉRIOS DE
PREVALÊNCIA DE SINAL DISTINTIVO

Monografia de conclusão de curso aprovada como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel no Curso de Direito do Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, pela seguinte banca examinadora:

Orientador:

Professor Dr. Edson Isfer
Departamento de Direito Privado, UFPR

.....

Professor Dr. Sérgio Said Staut Junior
Departamento de Direito Privado, UFPR

Curitiba, 07 de novembro de 2008.

DEDICATÓRIA

*Aos meus pais, Clóvis e Elisabete, pelo amor
e apoio incondicionais.*

AGRADECIMENTOS

*A Deus, pela minha vida e proteção.
Ao Professor Edson Isfer, pelo voto de confiança,
incentivos e orientação.
Ao meu amigo Fábio, pela amizade e colaboração
na realização deste trabalho.*

*“Estou convencido das minhas próprias
limitações - e esta convicção é minha força” –
Mahatma Gandhi.*

RESUMO

Com o desenvolvimento das técnicas industriais e a produção em larga escala, passou-se a se tutelar o direito dos autores sobre as suas obras, o que se denominou propriedade intelectual. A propriedade sobre bens imateriais relacionados à indústria, ao comércio ou a outra atividade desenvolvida pelos empresários chama-se propriedade industrial. Dentre esses bens encontram-se as marcas e os nomes comerciais. Estes servem à identificação do empresário enquanto sujeito de direito e produtor/fornecedor de produtos e serviços. As marcas são utilizadas para individualizar esses produtos e serviços postos à disposição no mercado. Os direitos relativos a ambos os sinais distintivos são legalmente protegidos. O nome empresarial é tutelado em decorrência do arquivamento dos atos constitutivos da sociedade empresária ou da empresa individual na Junta Comercial, independentemente de registro. As marcas de produtos e serviços recebem proteção através do seu registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Considerando que as Juntas Comerciais têm jurisdição estadual, oferecendo, assim, uma tutela tão somente nos limites do Estado da Federação a que se encontra administrativamente subordinada, e o INPI tem abrangência em todo o País, conferindo às marcas proteção em âmbito nacional, é que surge um importante conflito envolvendo esses signos distintivos. A lei apresenta solução para os casos de colidência entre sinais de uma mesma espécie, dispondo expressamente que deve prevalecer aquele criado e devidamente registrado anteriormente. Para os casos de conflitos envolvendo marcas e nomes comerciais a lei não oferece solução clara, bem assim a jurisprudência e a doutrina não são pacíficas na tentativa de solucionar o caso. Assim, em havendo a reprodução de uma marca já existente em um nome empresarial, ou vice-versa, é preciso saber se deve prevalecer aquele sinal que primeiro surgiu ou se deve se proteger em quaisquer casos as marcas pelo fato de que recebem uma tutela em nível nacional, em detrimento do nome comercial, cujo âmbito de proteção é menor. A análise da prevalência de um ou de outro signo distintivo é de suma relevância considerando o expressivo valor que os bens imateriais apresentam atualmente, bem como tendo em vista a importância de se proteger os interesses dos empresários e dos consumidores e de se regular o funcionamento do mercado.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Bens Imateriais. Marcas de Produtos e Serviços. Nome Comercial. Lei nº 9.279/96. Conflito. Prevalência. Âmbito de proteção.

ABSTRACT

With the development of industrial techniques and large scale production, the author's rights over their creations started being protected, and such protection was named intellectual property. The property of immaterial assets related to industry, commerce or any other activity developed by entrepreneurs is called industrial property. Between these assets are the brands and operating names. These identify the entrepreneur as subject of right and producer/supplier of products and services. The brands are used to distinguish these products and services available on the market. The rights over both distinguishing signs are legally protected. The operating name is protected after the constitutive acts of the company are filed at the "Junta Comercial", independently of the registration of the name. The brands of products and services are protected through their registration at the national institute of industrial property – INPI ("Instituto Nacional de Propriedade Industrial"). The "Junta Comercial" has state jurisdiction and offers safeguard only inside the territorial limits of the state which it belongs to, and the INPI protection reaches the entire country: thereafter is formed an important conflict involving the registered brands. The law offers solutions to the collision between signs of the same species, as it lays out that the sign created and registered first will prevail. However, the law presents no unequivocal answer to the conflicts involving brands and operating names, likewise the precedents and the legal literature. Therefore, if a registered brand is reproduced in an operating name, or vice versa, emerges the need to know if the sign which was registered first should preponderate, or if the protection given to the brands, being nationally safeguarded, should prevail over the one provided to the operating names, that has a smaller range. The investigation of which sign should prevail is extremely relevant, given the immaterial assets' significant value nowadays, and the importance of protecting the entrepreneurs' and consumers' interests and to rule the market's operation.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	10
1. DAS MARCAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS.....	17
1.1 Aspectos gerais sobre a proteção das marcas.....	17
1.2 Das espécies de marcas.....	19
1.3 Da registrabilidade.....	21
1.4 Dos crimes contra as marcas.....	24
2. DO NOME COMERCIAL.....	25
2.1 Aspectos gerais sobre a proteção do nome comercial.....	25
2.2 Das espécies de nomes comerciais.....	29
2.3 Do arquivamento.....	30
3. DA COLIDÊNCIA ENTRE AS DIFERENTES ESPÉCIES DE SINAIS DISTINTIVOS.....	32
3.1 Distinções entre marcas e nomes comerciais.....	32
3.2 Do conflito envolvendo marcas e nomes comerciais.....	34
4. CONSIDERAÇÕES DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS ACERCA DO TEMA.....	39
4.1 Apreciações doutrinárias sobre o problema.....	39
4.2 Orientações jurisprudenciais.....	44
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	54
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	57
ANEXO.....	62

INTRODUÇÃO

Muito antes de o homem ter alcançado a possibilidade de planejar a economia e multiplicar os produtos necessários à satisfação de suas necessidades, ele já vem exercendo intenso diálogo com a natureza e desenvolvendo o aproveitamento desta em seu benefício, podendo essa atividade ser genericamente designada pelo termo “técnica”.¹

Produções, obras e criações sempre acompanharam os indivíduos. Suas criações intelectuais, no entanto, somente passaram a ser objeto de preocupação após o surgimento da reprodução e difusão em larga escala, a partir de quando se começou a tutelar o direito dos criadores sobre as suas obras.

Com a Revolução Industrial e a criação da imprensa de Guttemberg é que houve a passagem da forma artesanal para a industrial, tornando-se possível multiplicar o objeto da criação humana, como aponta Newton Silveira.²

A segunda metade do século XV foi marcada pela existência dos primeiros casos de proteção concedida a autores de obras literárias, por ato dos reis e dos senhores feudais.

Já na Idade Média foram expedidas as primeiras cartas de proteção e na Inglaterra, pela primeira vez, houve a concessão de privilégios à exploração de invenções.

Do singelo escopo de salvaguardar os direitos do inventor, a proteção das criações intelectuais passou a objetivar também o alcance do progresso tecnocientífico.³ E, da mesma forma, os privilégios antes concedidos por graça dos soberanos passaram a receber respaldo legal.

O primeiro texto legislativo sobre a concessão de privilégios a criações intelectuais surgiu na Inglaterra com o objetivo de patrocinar o desenvolvimento e o progresso da ciência, no ano de 1623, o chamado *Statute of Monopolies*, que outorgou patentes para invenções pelo prazo de quatorze anos. Em seguida, a

¹ SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial*. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 01.

² Ibidem. p. 14.

³ Nesse sentido, nas palavras de Anderson Marcos dos Santos: “A propriedade intelectual foi construída na modernidade como direito subjetivo para proteger o autor e propiciar o desenvolvimento econômico, tecnológico, social e cultural dos povos”. (*A propriedade intelectual – A vida e o conhecimento a serviço do mercado*. **Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Programa de Pós-Graduação em Direito**, Curitiba: SER/UFPR, n. 1, p. 99, 2004).

Constituição dos Estados Unidos, de 1787, regulamentou os direitos às obras literárias e artísticas. Em terceiro lugar figurou a França com sua lei de patentes, outorgando o direito a sua exploração durante quinze anos, seguindo-se, após, a Áustria, a Rússia, a Espanha, a Suíça, e outras nações.

No ano de 1880 realizou-se a *Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial*, que resultou na criação de um documento normativo que vigorou a partir de 1883, ao qual aderiram onze países, dentre eles o Brasil (Decreto nº 75.572 de 08 de abril de 1975)⁴. Esse acordo internacional se funda na lealdade competitiva e objetiva precipuamente estabelecer princípios sobre a matéria. Revela sua importância na medida em que conferiu um novo tratamento à propriedade industrial, tendo em vista a abrangência de seu conceito, o qual abarca diversos sinais distintivos.⁵ O princípio básico da Convenção é o tratamento unisionista, segundo o qual os cidadãos dos países signatários desfrutarão nas demais nações das mesmas vantagens legalmente conferidas aos seus nacionais, no que se refere à propriedade industrial.

No Brasil, a história da proteção intelectual é mais recente, tendo início com um alvará baixado pelo príncipe regente D. João VI em 28 de janeiro de 1809, o qual conferia direito de exclusividade ao inventor sobre sua obra durante o prazo de quatorze anos, caso levada a registro na Real Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação.

A Constituição Imperial, de 1824, manteve tal regime de proteção. Após, surgiram leis especiais regulando o assunto, o Código Comercial Brasileiro (Lei nº 556/1850), e, a partir de 1971, objetivou o Brasil se inserir na ordem globalizada e estar em harmonia com a tecnologia e as legislações das grandes potências mundiais, tendo em vista a relevância que o tema ganhou no âmbito internacional após a celebração do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1994, do qual faz parte o Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPs). Como consequência

⁴ Vigora, atualmente, no Brasil, o Decreto nº 635 de 21 de agosto de 1992, referente à Revisão de Estocolmo da Convenção de Paris.

⁵ Artigo I (2) – “A proteção da propriedade industrial tem, por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, as marcas de fábrica e de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão à concorrência desleal”.

disso, foi aprovada, no ano de 1996, a Lei nº 9.279, a qual passou, então, a regular os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.⁶

A atual Lei de Propriedade Industrial se aplica às invenções, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas e concorrência desleal, nada obstante a Convenção de Paris abarque também o nome comercial no conceito de propriedade industrial.

Atualmente, o Brasil é signatário de vários Tratados e Acordos Internacionais, como a Convenção de Paris de 1883, o Acordo de Haia sobre falsas indicações de procedência de 1925, o Acordo de Neuchatel (Decreto Legislativo nº 06/47), o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (Decreto Legislativo nº 110/77) e a Convenção que instituiu a Organização Mundial de Propriedade Industrial (Decreto nº 75.541/75), bem como tem participado de diversas conferências internacionais sobre o tema.

Conhecidas as origens da propriedade intelectual, prosseguiremos no tema conceituando-a como “o direito de uma pessoa sobre um bem imaterial”.⁷ Qualquer produção do gênio humano que tenha alguma relevância econômica pode ser considerada propriedade intelectual. Esse direito (gênero) sobre um bem incorpóreo compreende duas espécies: o direito autoral e o direito industrial.

O direito autoral abrange as propriedades literária, artística e científica, e o direito industrial está relacionado à propriedade industrial (tem relação com a indústria, o comércio ou outra atividade desenvolvida pelo empresário).

Vale ressaltar que o direito autoral não será objeto deste estudo, razão pela qual seguiremos tratando do segundo tema, qual seja, o direito industrial.

Segundo Alfredo de Assis Gonçalves Neto, a propriedade industrial pode ser entendida como:

bens incorpóreos, dos quais se utiliza o empresário para se identificar, para caracterizar suas mercadorias, produtos ou serviços, seu estabelecimento e suas idéias com o propósito de atrair ou assegurar clientela, de divulgar sua empresa e de expandir seus negócios no regime da livre concorrência.⁸

⁶ “Atualmente, a maioria das nações adota o sistema de propriedade industrial, sendo possível a obtenção de direitos inerentes a exclusividade de exploração de inventos, permitindo ao inventor a proteção contra a concorrência desleal ou a exploração indevida”. (DI BLASI, Clésio Gabriel. GARCIA, Mario Augusto Soerensen e MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 13).

⁷ *Ibidem*, p. 15.

⁸ GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. *Manual de Direito Comercial*. 2 ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2000, p. 165.

E nos dizeres de Gabriel Di Blasi ela é “um episódio da propriedade intelectual que trata dos bens imateriais aplicáveis nas indústrias”.⁹

Os direitos de propriedade industrial podem servir à identificação da empresa (nome comercial, título de estabelecimento e insígnia) ou ao seu exercício (invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas e sinais de propaganda).

Sempre houve discussões sobre a natureza jurídica dos direitos relativos à propriedade imaterial, podendo ser entendida de diversas formas: como um simples privilégio concedido pelas leis ao criador de obra intelectual; como tendo natureza obrigacional, representativa de um contrato tácito firmado entre o criador e a sociedade; como sendo um direito pessoal, enquanto decorrente da personalidade; ou como tendo caráter patrimonial, posição esta dominante e adotada pela legislação brasileira que trata da proteção às criações imateriais¹⁰.

Aponta João Luiz Coelho da Rocha que esses direitos têm forte caráter patrimonial, são geradores de riquezas e apresentam grande potencial mercadológico.¹¹

Considerada a relevância econômica e social da propriedade industrial, seus direitos são amplamente tutelados.

Segundo afirma João da Gama Cerqueira,

o Estado deve, pois, reconhecer e proteger o direito de autor, como uma exigência do direito natural, bem como regular a sua aquisição e exercício, de acordo com essa exigência e com as do bem comum.¹²

O direito industrial protege o objeto e a idéia inventiva mediante a concessão de direitos de utilização e exploração com exclusividade pelo detentor do registro ou da patente por um determinado período de tempo.¹³ Essa proteção tem como

⁹ DI BLASI, Clésio Gabriel. GARCIA, Mario Augusto Soerensen e MENDES, Paulo Parente Marques. *Op. cit.*, p. 07.

¹⁰ Cf. artigos 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, e artigos 1º, 6º, 94 e 129 da Lei 9.279/96.

¹¹ Cf. *A propriedade industrial na falência – alienação do direito de marca*. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, n. 111, p. 83, jul. /set. 1998.

¹² *Tratado da Propriedade Industrial*. v. 1. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946, p. 165.

¹³ Assim, “a forma de impedir que outrem exerça concomitantemente sobre eles os direitos inerentes ao domínio traduz-se por uma obrigação genérica de abstenção, que, relativamente à propriedade industrial, particulariza-se pelos meios e formas de proteção com que tal obrigação vem regulada

objetivo, dentre outras coisas, a repressão de práticas comerciais imorais ou ilegais, como, por exemplo, atos de concorrência desleal,¹⁴ que possam levar o consumidor a erro quanto à procedência do produto ou ferir princípios fundamentais, tais como a livre iniciativa, a livre concorrência e a propriedade privada.

A proteção legal dos direitos da propriedade industrial está estabelecida em instrumentos normativos nacionais e internacionais.

Dispõe o artigo XXVII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (aprovada pela ONU em 1948) que “Todo homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios”. A segunda alínea desse mesmo artigo estabelece que “Todo homem tem o direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor”.

No âmbito interno, a propriedade industrial recebe proteção constitucional, conforme se observa da leitura do artigo 5º, inciso XXIX, da Carta da República, que assim dispõe:

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

Outrossim, os direitos sobre a propriedade imaterial são regulados pela Lei 9.279/96 (Código da Propriedade Industrial), já mencionada, a qual lhes oferece a tutela devida mediante a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, de registro de desenho industrial e de marca, bem como através da repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal (artigo 2º, LPI).

Portanto, a propriedade dos bens imateriais é tutelada através de medidas impeditivas de atos que violem o uso exclusivo dos elementos registrados ou patenteados, constituindo crime a sua usurpação. Ressalvado está, conforme prevê o artigo 209 da LPI, o direito de pleitear ressarcimento por danos causados por atos

pela lei para tornar-se exigível e efetiva” (GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. *Manual...*, p. 165).

¹⁴ Artigo 10 *bis* (2) da Convenção da União de Paris – “Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial e comercial”.

que violem os direitos de propriedade industrial e de concorrência desleal, mesmo que não previstos na lei.

A propriedade industrial compreende, como dito, as invenções, os modelos de utilidade, os desenhos industriais e as marcas. Considerado o amplo conceito de propriedade industrial adotado pela Convenção de Paris, é possível inserir-se também um outro bem imaterial, qual seja, o nome comercial.

Objetos deste estudo serão tão somente as marcas e os nomes comerciais, razão pela qual deixaremos de adentrar, mesmo que sumariamente, nas particularidades dos demais sinais distintivos.

Verifica-se que um mesmo sinal pode ser usado tanto para identificar uma marca quanto um nome empresarial. Assim sendo, existe a possibilidade de coexistirem uma marca e um nome comercial semelhantes que, por suas características, possam causar confusão para os consumidores. Detectado esse problema é necessário saber qual desses sinais distintivos deverá prevalecer, eis que são signos com características próprias e que recebem proteções distintas.

As diferenças entre as marcas e os nomes empresariais repousam em especial nos órgãos registrários e no seu âmbito de proteção. A marca é registrada no INPI, recebendo proteção em nível nacional, ou seja, nenhuma outra pessoa, física ou jurídica, poderá utilizar aquela marca identificadora de produto ou serviço dentro do território nacional. Já o nome é arquivado na Junta Comercial, que lhe oferece proteção e exclusividade tão somente nos limites do Estado da Federação abrangido por sua competência.

Outra diferença entre esses sinais é o fato de o registro de uma marca só conferir ao seu titular o direito de exclusividade de uso na classe de produtos ou serviços em que ela se encontra registrada – princípio da especialidade. Já o âmbito de proteção do nome comercial é maior, eis que engloba toda e qualquer atividade empresária, independentemente do seu ramo, ainda que não concorrente.

A possibilidade de colidência existe, em especial, porque, como veremos, além de uma função subjetiva, de identificação do empresário, o nome comercial exerce uma função objetiva de identificação da própria atividade empresarial, assim como as marcas de produtos e serviços.

Como vimos, a proteção da propriedade industrial visa, dentre outras coisas, a coibir a prática de atos tendentes a prejudicar o regular funcionamento do mercado. A coexistência de marcas e nomes comerciais semelhantes ou idênticos,

capazes de gerar confusão, pode caracterizar a prática de concorrência desleal, lesiva à economia de mercado.

Assim, considerando a inexistência de norma legal prevendo tal situação fática e a configuração de algumas divergências doutrinárias e jurisprudenciais, é preciso saber qual sinal distintivo irá prevalecer em caso de existir um conflito entre marca e nome empresarial, como descrito. Será que o critério a ser adotado é o da amplitude da proteção? Ou o mais adequado seria se verificar qual dos sinais foi registrado anteriormente? Ou ainda, se possível, através de uma interpretação sistemática na qual se abarque Tratados Internacionais, como a Convenção de Paris de 1883, que admite a propriedade industrial em seu sentido mais amplo, considerar-se o nome comercial uma espécie de propriedade imaterial e ampliar sua proteção a todo o território nacional?

Destarte, a análise da prevalência de um ou de outro instituto é de suma relevância, tendo em vista a atual importância econômica e social dos bens imateriais, a necessidade de efetivação dos princípios constitucionais e realização da justiça no caso concreto.

O presente trabalho tem por objetivo principal trazer os diversos posicionamentos acerca do tema, o que se fará através da pesquisa de doutrina, consulta à legislação, bem como à repositórios de jurisprudência, para, por fim, com base no estudo realizado, indicar, se possível, a solução mais adequada para as situações fáticas.

Destaca-se que, nada obstante existam conflitos e a possibilidade de confusão entre outros bens imateriais objeto da propriedade industrial, este estudo versará especificamente sobre a colidência entre marcas e nomes comerciais.

1. DAS MARCAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS

1.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE A PROTEÇÃO DAS MARCAS

A inscrição de sinais em produtos remonta à antiguidade, bem como às civilizações romanas, porém somente na Idade Média, com o desenvolvimento das relações comerciais, é que passou a ter uma configuração mais próxima da atual, bem assim a receber proteção jurídica, tendo em vista a relevância econômica que passou a apresentar¹⁵.

No Brasil não se sabe com exatidão quando se iniciou a utilização de marcas de indústria e comércio, mas a primeira legislação sobre o tema data do ano de 1875 (Lei nº 2.682, de 23 de outubro de 1875).

As marcas consistem em sinais (palavras, símbolos, figuras, dentre outros) capazes de distinguir produtos e serviços de outros iguais ou semelhantes, postos à disposição no mercado¹⁶. Vale ressaltar que somente são registráveis como marcas os sinais visualmente perceptíveis, tal como enuncia o artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). Estão, ainda, excluídos da possibilidade de registro os sinais elencados no rol do artigo 124 da mesma lei.

Elas possuem dupla função, servindo tanto para atender aos interesses econômicos do fornecedor, enquanto individualiza seus produtos e os diferencia dos de seus concorrentes, quanto dos consumidores, eis que atestam a procedência dos produtos adquiridos.

Enquanto utilizadas para a identificação e promoção de atividades e mercadorias postas à disposição no mercado, a doutrina classifica as marcas em três modalidades¹⁷. Elas podem identificar produtos da indústria (marcas de indústria – antigas marcas de fábrica), mercadorias em circulação no comércio (marcas de comércio), ou atividades e serviços exercidos por empresas ou profissionais

¹⁵ Assim, “a marca é para a empresa a base de sua complementação. Algumas marcas conseguiram ser transformadas no seu ativo mais valioso. É de fundamental importância para o desenvolvimento econômico de um país a formação de um acervo de marcas nacionais com prestígio” (DI BLASI, Clésio Gabriel. GARCIA, Mario Augusto Soerensen e MENDES, Paulo Parente Marques. *Op. cit.*, p. 164).

¹⁶ Cf. GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. *Manual...*, p. 207.

¹⁷ Cf. GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. *Manual...*, p. 207 e MARTINS, Fran. *Curso de Direito Comercial: empresa comercial, empresários individuais, microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio*. 4 ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 465.

autônomos (marcas de serviços).¹⁸ Daí serem chamadas de marcas de produtos e serviços.

Considerando a relevância econômica que esses bens imateriais apresentam e com a finalidade de tutelar o mercado, a livre concorrência e outros princípios constitucionais, a ordem jurídica prevê mecanismos de proteção do sistema de marcas. Essa tutela é feita atualmente pela Lei nº 9.279/96 (que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial), bem como por Tratados e Acordos Internacionais, dentre eles a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 1883, já mencionada anteriormente.

A Convenção de Paris instaurou uma nova perspectiva para o tratamento da matéria em vários países, criando um conceito amplo de propriedade industrial e tutelando a lealdade competitiva.

Dois princípios básicos regeram tal Convenção, no que se refere às marcas registradas. O primeiro estabelece que os cidadãos dos países signatários gozariam de benefícios de proteção às marcas registradas conferidas pela lei local dos naturais (artigo 2). O segundo se refere ao “tratamento unisionista”, que garante ao detentor de uma marca registrada o direito de prioridade para o requerimento de registro da mesma em outros países signatários da Convenção pelo prazo de seis meses, a contar do primeiro pedido (artigo 4).

A Convenção de Paris prevê, ainda, a independência das marcas registradas nos diversos países integrantes (artigo 4 bis), bem como o dever dos seus membros assegurarem a exclusividade do uso da marca ao seu detentor, em combate à concorrência desleal (artigo 6 bis).

Embora esse trabalho vá tratar com mais ênfase as marcas de produtos e serviços, bem assim suas relações conflituosas com os nomes comerciais, importa mencionar as outras espécies de marcas previstas pela Lei de Propriedade Industrial. É o que veremos a seguir.

¹⁸ No dizeres de Tinoco Soares, “(...) sendo a marca distinta, especial e inconfundível, atestará a origem e a procedência dos produtos identificando toda uma indústria, todo um comércio ou toda uma prestação de serviços, fazendo com que esse sinal se torne um elemento valioso que se consubstancia num patrimônio inestimável” (TINOCO SOARES, José Carlos. *Marcas vs. Nome Comercial: conflitos*. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2000, p. 17).

1.2 DAS ESPÉCIES DE MARCAS

A Lei nº 9.279/96 classifica as marcas, em seu artigo 123, em marcas de produto ou serviço, marcas de certificação e marcas coletivas.

As marcas de produto ou serviço visam a diferenciar produtos e serviços de outros semelhantes ou idênticos.

As marcas de certificação, previstas pela primeira vez em nosso ordenamento jurídico, são aquelas que atestam a conformidade de um produto ou serviço com os padrões instituídos por associações nacionais de normas técnicas. Somente pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço poderá requerer seu registro (artigo 128, § 3º, LPI). Um exemplo desse tipo de marca é o “Inmetro”.

A marca coletiva, que passou a ser prevista por diversos países a partir da década de 90, serve para identificar produtos provindos de uma certa associação empresarial. O seu registro somente poderá ser pleiteado por pessoa jurídica representativa dessa coletividade (artigo 128, § 2º, LPI). Como exemplo existem os selos de procedência que ligam produtos a determinada região geográfica.

Tanto a marca coletiva quanto a de certificação destacam uma qualidade especial ao produto assinalado, ora porque o empresário atende a certos padrões de qualidade (marca de certificação), ora pelo fato de o fornecedor integrar uma conceituada associação empresarial (marca coletiva).

Quanto à forma, as marcas podem ser nominativas (identificadas por palavras, mesmo que não constem no vernáculo); figurativas (constituídas por desenho, imagem, figura ou formas estilizadas de letras ou números); mistas (compostas pela combinação de elementos nominativos e figurativos); ou tridimensionais (representada pelo formato particular de um dado produto ou seu recipiente. Como exemplo, há o frasco da Coca-Cola e de alguns perfumes)¹⁹.

Relativamente ao seu conhecimento, as marcas podem ser classificadas em Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida.

A Marca de Alto Renome está prevista no artigo 125 da LPI e existe em função do seu amplo conhecimento pelo público em geral, transcendendo o seu

¹⁹ Maurício de Souza Tavares afirma que existem também as marcas não tradicionais, como, por exemplo, as olfativas, as sonoras, as gustativas, as animadas, os hologramas, as cores como marcas e o *trade dress*. Entretanto, esses tipos de marcas não são passíveis de registro e, conseqüentemente, de proteção no Brasil. (*Proteção de marcas não-tradicionais* - Palestra realizada pela Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI, em data de 27/06/2008, em Curitiba/PR).

segmento de mercado, e é relacionada à boa reputação. Por essa razão, se registrada no país, esse tipo de marca recebe proteção em todas as classes de produtos e serviços, vedando-se, assim, o registro de marca equivalente em qualquer ramo de atividade existente no Brasil, em oposição ao princípio da especialidade, que será tratado mais adiante. São os casos das marcas “Mc Donald’s”, “Brahma” e “Volkswagen”.²⁰

A Marca Notoriamente Conhecida é aquela que, nos termos do artigo 6º bis (I) da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial²¹, goza de proteção especial independentemente de estar registrada no Brasil. Se considerada notoriamente conhecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, este passará a não mais proceder ao registro de marcas similares ou idênticas.

Segundo consta da Resolução do Comitê Executivo da *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* - AIPPI, “1. A marca deve ser notoriamente conhecida no país onde a proteção é solicitada; 2. A marca notoriamente conhecida deve ser usada no país onde a proteção é solicitada; 3. A proteção é limitada aos produtos idênticos ou similares”.²²

A diferença entre a Marca de Alto Renome e a Marca Notoriamente Conhecida é que esta goza de proteção apenas no seu próprio ramo de atividade, porém independe de registro. Já aquela, recebe proteção em todas as classes de produtos e serviços, sob a condição de estar devidamente registrada no Brasil.

²⁰ “Toda marca, para não colidir, no todo ou em parte, com a marca de alto renome, deve, necessariamente, ser absolutamente nova, independentemente dos produtos ou serviços que identifica” (OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. *Ensaio sobre a Marca de Alto Renome: uma proteção especial contrapondo a eterna privação da novidade absoluta*. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, n. 117, p. 156, jan./mar. 2000).

²¹ Art. 6º bis (I) – “Os países comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão de um marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares (...)”.

²² AIPPI – *Annuaire*, 1990/VII, p. 83.

1.3 DA REGISTRABILIDADE

A propriedade das marcas, bem como a sua proteção, é conferida através do seu registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI²³, autarquia federal, cuja finalidade principal é “executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial”²⁴.

O registro confere ao titular da marca um direito real, eis que oponível a todos os membros da sociedade, conforme preceitua o artigo 129 da LPI. Todavia, esse direito está sujeito a abrandamentos. Nesse sentido é que o artigo 132 da mesma lei estabelece restrições à exclusividade decorrente do registro da marca.²⁵

Como consequência, o registro da marca confere ao seu titular o direito de sua exploração exclusiva, em todo o território nacional, pelo prazo de dez anos, prorrogáveis por iguais períodos, conforme dispõe o artigo 133 da LPI.

Dois princípios gerais marcam a proteção conferida às marcas: o da territorialidade, segundo o qual o direito ao uso exclusivo da marca é conferido nos estritos limites do território nacional; e o da especialidade do registro, que representa a limitação da proteção da marca registrada à classe do produto ou serviço em que foi registrada pelo INPI.

Alfredo de Assis Gonçalves Neto faz menção também ao princípio da veracidade, que significa que a marca não pode induzir “ninguém a erro pela forma como vem exteriorizada na identificação do produto ou do serviço”²⁶.

A concessão do registro pelo INPI requer o cumprimento, pelo titular do bem imaterial, dos seguintes requisitos: novidade relativa, não-colidência com marca notória e desimpedimento.

A novidade relativa é exigida para que a marca cumpra com a sua finalidade de identificar produtos e serviços, não sendo necessária a criação de sinal nunca

²³ Para a maior parte a doutrina, o Brasil adota o sistema atributivo de proteção das marcas, segundo o qual o registro constitui o direito ao seu uso exclusivo. Assim o são os sistemas europeu-continental e japonês. Não obstante, José Carlos Tinoco Soares defende que apesar de o sistema atributivo preponderar na Lei nº 9.279/96, ela adota o sistema misto, tendo em vista que o sistema declarativo (segundo o qual o registro somente declara uma propriedade preexistente a ele) está inserto em vários dispositivos da LPI, como se observa da leitura dos artigos 129, §1º, 124 e 126. (TINOCO SOARES, José Carlos. *Marcas...*, p. 97-99).

²⁴ REQUIÃO, Rubens. *Curso de direito comercial*. 25 ed. atual. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 140.

²⁵ Cf. LÉLIO DENÍCOLI SCHMIDT. *O artigo 132 da LPI: a extensão dos direitos sobre a marca*. **Anais do XX Seminário da Propriedade Intelectual: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, 2000, p. 46-53.

²⁶ *Manual...*, p. 215.

antes visto, mas tão somente que se dê nova destinação ao signo já existente. A novidade é relativa porque restrita à classe a ela pertencente, tendo como única exceção a Marca de Alto Renome, que detém proteção extensiva em todos os ramos de atividades.

A não-colidência com marca notória significa que o INPI pode, de ofício, indeferir pedido de registro de marca que reproduza ou imite outra que notoriamente não pertença ao requerente, ou seja, que seja de conhecimento geral que a titularidade da marca é de outrem. Dessa mesma forma dispõe a Convenção da União de Paris, de 1884, em seu artigo 6º bis (I), já descrito anteriormente.

O desimpedimento determina que a marca objeto do requerimento de registro não pode constar nos impedimentos do artigo 124 da LPI, os quais visam a atender os requisitos de novidade e originalidade (incisos I, II, IV, VI, VIII, XIV, XVIII e XXI), tutelar valores sociais relevantes (inciso III) ou evitar concorrência ilícita (incisos V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII)²⁷.

A concessão do registro tem como fundamento a estrita legalidade, com o intuito de evitar fraudes, e o INPI adota o sistema do exame prévio, enquanto analisa o cumprimento dos requisitos para o registro, bem como das formalidades legais.

Relativamente ao procedimento, o requerimento de registro far-se-á nos moldes do disposto no artigo 155 e seguintes da LPI. Apresentado o pedido, o INPI fará um exame preliminar e, caso devidamente instruído, procederá a sua protocolização. Após, abrir-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias para oposições. Havendo oposição, o depositante será intimado para se defender em igual prazo. Em seguida, o INPI realizará o exame das condições de registrabilidade (cumprimento dos requisitos para o registro), podendo impor exigências ao requerente. Por fim, decide-se o pedido, concedendo ou negando o registro da marca.

É importante salientar que a exploração do direito de propriedade sobre a marca pode se realizar direta ou indiretamente, ou seja, o próprio titular do direito pode explorar o seu bem, zelando por sua integridade material e reputação, bem como assumindo os riscos de sua atividade, ou pode conferir esse direito a terceira pessoa, mediante outorga de licença de uso (artigo 139 e seguintes da LPI).

²⁷ Cf. *Idem*.

Segundo aduz Fábio Ulhoa Coelho, a licença é “um contrato pelo qual o titular de uma patente ou registro, ou o depositante (licenciador), autoriza a exploração do objeto correspondente pelo outro contratante (licenciado), sem lhe transferir a propriedade intelectual”²⁸.

Igualmente, é possível ceder o direito industrial, mediante contrato de transferência da propriedade industrial, cujo objeto é o registro concedido ou simplesmente depositado (artigos 134 e 135 da LPI). Vale ressaltar que tanto a licença quanto a cessão do direito devem ser averbadas junto ao INPI para que tenham validade perante terceiros.

Prevê o artigo 127 da LPI que será assegurado o direito de prioridade ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional. O Brasil é signatário da Convenção da União de Paris. Assim, aquele que tiver apresentado pedido de registro de marca em um dos países unisionistas terá direito de prioridade para pleitear registro nos demais países. A reivindicação é feita mediante menção expressa no ato do depósito e preenchimento de formulário próprio.

Quando o registro estiver em desacordo com as disposições legais, poderá ser objeto de pedido de nulidade. Esta poderá ser declarada em âmbito administrativo, podendo ser pleiteada por pessoa com legítimo interesse, ou mediante a instauração de processo de nulidade de ofício pelo INPI (artigo 168 e seguintes da LPI). A Lei nº 9.279/96 prevê, ainda, a possibilidade de proposição de ação judicial de nulidade do registro da marca, como dispõem os artigos 173 e seguintes.

Conforme dito anteriormente, a proteção à marca de produtos e serviços é conferida legalmente pelo seu registro junto ao INPI, porém, não devemos desconsiderar a possibilidade de proteção também das marcas não registradas ou marcas de fato, eis que, havendo confusão entre esta e uma marca registrada, é plausível se configurar ato confusório de concorrência desleal, nela incluídos, pela Convenção de Paris, “todos e quaisquer fatos suscetíveis de criar confusão, qualquer que seja o meio empregado, com os produtos de um concorrente” (artigo 10º bis).

²⁸ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. 7 ed. rev e atual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 170.

Por derradeiro, o registro da marca pode se extinguir i) pelo decurso do prazo de duração, sem que tenha havido pedido de prorrogação, nos termos do artigo 133 da LPI; ii) pela caducidade, que se caracteriza pela fluência do prazo de cinco anos sem exploração econômica da marca no Brasil²⁹; iii) pela renúncia, por ato unilateral do titular do registro; iv) ou por inobservância do disposto no artigo 127 da LPI, ou seja, no caso de falta de representante legal no Brasil, inclusive com poderes para receber citação judicial, quando domiciliado ou sediado no exterior o titular do registro.

1.4 DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS

A caracterização de crime contra a propriedade industrial abarca todas as espécies de marcas previstas na lei. Assim, violada uma marca registrada, o crime estará cometido e sua caracterização será apurada em processo próprio.

O artigo 189 da LPI prevê duas figuras. A primeira é a da reprodução, sem autorização do titular, de marca registrada, levando a confusão. Tal reprodução poderá ser total ou parcial, caso se trate de cópia fiel dos elementos característicos da marca ou apenas de suas características mais essenciais ou evidentes, respectivamente. A segunda é a alteração de marca registrada já posta à disposição no mercado.

O artigo 190 da mesma lei prevê os casos de importação, exportação, venda, ocultação, oferecimento, exposição e estoque de marca ilícita ou de produto contido em recipiente contendo marca alheia.

A tipificação de crimes contra as marcas registradas tem por objetivo proteger o mercado contra a prática de atos que configurem concorrência desleal, bem como “garante a efetividade de princípios constitucionais relativos à ordem econômica, tais como: a valorização do trabalho humano, a livre concorrência, a propriedade privada, a defesa do consumidor – art. 170 da CF/1988”³⁰

²⁹ Segundo Eduardo Grebler, “o direito à marca poderá caducar parcialmente, isto é, em relação aos produtos ou serviços não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi efetivamente criada” (GREBLER, Eduardo. *A nova lei brasileira sobre propriedade industrial*. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, n. 111, p. 113, jul./set. 1998).

³⁰ LIMA, André Luís Amoroso de. *Aspectos gerais do sistema de marcas: o registro e o risco de confusão*. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, n. 133, p. 218, jan./mar. 2004.

2. DO NOME COMERCIAL

2.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE A PROTEÇÃO DO NOME COMERCIAL

A vida em sociedade impõe que as pessoas sejam identificadas de alguma forma, pelo nome de nascimento, pelo nome artístico, pela alcunha etc. No mundo jurídico acontece o mesmo, sem o que seria impossível haver relações jurídicas intersubjetivas, face à necessidade de serem conhecidos os respectivos sujeitos.³¹

É a partir dessas palavras que Alfredo de Assis Gonçalves Neto ressalta a importância de se identificar os sujeitos que praticam atos da vida civil.

Assim, o empresário, para o exercício de sua atividade econômica, necessita de um nome, chamado nome comercial ou empresarial.³²

A primeira notícia acerca de proteção do nome comercial no Brasil data de 1850, com a edição do Código Comercial Brasileiro (Lei nº 556/1850). No ano de 1890, o Decreto 916 criou o registro de firmas e razões comerciais nas Juntas Comerciais. Mais tarde, surgiram diversas leis regulamentando a formação, o uso e a proteção de tais nomes e, atualmente, pela primeira vez o tema é tratado pelo Código Civil.

Atualmente, o nome comercial é regulamentado pelo Código Civil, pela Lei de Registro de Empresas (nº 8.934/94) e pelo Decreto que a regulamentou, sob nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, que trata sobre nome empresarial nos seus artigos 61 e 62. No plano internacional, recebe proteção conferida pela Convenção de Paris, pela qual é considerado como propriedade industrial (artigo I (2)).

O uso do nome constitui um direito e um dever. Um dever considerado o interesse público de identificar a pessoa (física ou jurídica), a fim de viabilizar a

³¹ GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. *Direito de Empresa: comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 607.

³² Conforme observa Marcelo M. Bertoldi e Marcia Carla Pereira Ribeiro, "O legislador de 1850, ao dar origem a nosso Código Comercial, construiu um sistema baseado no comerciante, que era aquele sujeito que praticava atos de comércio, conforme o elenco trazido pelo Regulamento 737, e fazia da mercancia profissão habitual". Já o novo Código Civil adota o termo empresário, o qual nada mais é do que o comerciante dos dias atuais, ou seja, aquele sujeito que não exerce tão somente atos de comércio, mas qualquer atividade empresarial. Assim, o nome comercial admite como sinônimo o termo *nome empresarial*, consistindo no nome adotado por qualquer pessoa física ou jurídica que exerça atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. (*Curso Avançado de Direito Comercial*. 4 ed. rev e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 56/57).

imposição, contra si, de eventuais obrigações; e um direito no sentido de possibilitar o exercício de direitos e prerrogativas de que seja titular.

A importância da proteção do nome empresarial³³, diversamente do que ocorria no passado, quando apresentava uma função mercadológica, atuando intensamente no mercado de consumo (papel hoje exercido pelas marcas de produtos e serviços), hoje repousa nas relações do empresário com seus fornecedores e financiadores, ou seja, tem função mais relevante no meio empresarial.³⁴

Conforme descreve Alfredo de Assis Gonçalves Neto, o nome comercial ou empresarial “é aquele que o comerciante individual ou a sociedade comercial utiliza para o exercício de sua atividade econômica”³⁵. Defende Karsten Schmidt que o nome comercial não se confunde com a empresa ou mesmo com o seu titular, sendo apenas um vínculo entre eles.³⁶

Vale ressaltar, ainda, que o nome comercial não se confunde com o título de estabelecimento, uma vez que este é o sinal distintivo apostado na loja ou no escritório do empresário. A forma emblemática do título de estabelecimento é chamada de insígnia.

O nome consiste em um direito absoluto, imprescritível, irrenunciável, inalienável e de valor inestimável, sendo atributo da personalidade. Essa é a função subjetiva desempenhada pelo nome comercial, enquanto designativo do sujeito de direito. Porém, a partir do momento em que ele identifica uma determinada atividade econômica, passa a exercer uma segunda função, desta vez objetiva, recebendo proteção no campo concorrencial.

Com isso, o nome comercial deixa de ser simples identidade (função subjetiva) para constituir um bem imaterial, agregando-se ao patrimônio do

³³ Segundo Gabriel F. Leonardos, a proteção do nome comercial na vida empresarial se fundamenta no fato de que “o empresário constrói a reputação de sua empresa sobre determinado nome e tais esforços merecem a proteção legal” (*A proteção jurídica ao nome comercial, ao título de estabelecimento e à insígnia no Brasil. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*. São Paulo, n. 13, p. 03-32, nov./dez. 1994).

³⁴ Conforme observa o autor supra citado, “Em la normativa jurídica relativa a la ‘Firma’ se mezclan los intereses del titular de la empresa, em la tutela de su denominación identificatoria, com los de quienes participan del mercado (competidores y cocontratantes), así como com el interés general” (SCHMIDT, Karsten. *Op. cit*, p. 361).

³⁵ *Manual...*, p. 171.

³⁶ “Por de pronto, no debe confundirse la ‘Firma’ com la empresa o com el titular de ella. Sólo es um nombre que los vincula entre si.” (SCHMIDT, Karsten. *Derecho comercial*. Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 1997, p. 363).

empresário. Passa a ter vinculação com os produtos e serviços ofertados (função objetiva) e não mais com a pessoa física ou jurídica.³⁷

A proteção do nome empresarial, em sua feição subjetiva, não encontra limites territoriais e decorre do mero arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica ou do registro do empresário individual. Já a proteção do nome em seu aspecto objetivo, com a função de “sinal de trabalho” nos dizeres de João Marcos Silveira, deve levar em conta a ordem concorrencial, objetivando reprimir a concorrência desleal. Eventual confusão gerada pelo uso de nomes comerciais causará prejuízos à ordem econômica, ensejando a reparação dos danos causados.³⁸

Segundo prevê o artigo 33 da Lei nº 8.934/94, a proteção do nome comercial decorre automaticamente da inscrição do empresário individual ou do arquivamento dos atos constitutivos da sociedade empresária, independentemente de registro. A proteção se dá, por força do artigo 1.166 do Diploma Civil, nos limites da circunscrição da Junta Comercial onde estiver arquivado (âmbito estadual), podendo ser estendida caso se proceda ao *pedido de proteção ao nome empresarial* em outra Junta.³⁹

Importa ressaltar que a proteção dada ao nome empresarial não é restrita ao ramo de atividade da empresa, tal como se passa com as marcas de produtos e serviços, eis que serve à identificação do próprio empresário, viabilizando o

³⁷ “O nome comercial – devido à especialidade do fim econômico – cobre o patrimônio do comerciante, pessoa física ou jurídica, e colore o seu crédito, a sua fama, o seu prestígio” (MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado – Tomo XVI*. 2 ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1956, p. 230).

³⁸ Nas palavras de João Marcos Silveira: “O alcance da exclusividade sobre o nome empresarial deve ser determinado, assim, tendo em vista os limites da tutela jurídica que lhe é assegurada pelo Direito brasileiro aos seus aspectos subjetivos e objetivos, isto é, enquanto ‘sinal de identidade’ e ‘sinal de trabalho.’ (O nome empresarial no novo Código Civil. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, n. 128, p. 131, out./dez. 2002).

³⁹ Verifica-se que não há lei especial que regulamente a forma de extensão da proteção do nome comercial para as circunscrições de outras Juntas Comerciais. A já revogada Instrução Normativa 53/1996 do DNRC, em seu artigo 13, §1º, estabelecia que o empresário, para esse fim, teria que pleitear o registro do nome nas demais Juntas. Considerando que não há outra lei especial que trate do assunto, à qual o Código Civil se remete em seu artigo 1166, *parágrafo único*, entende Alfredo de Assis Gonçalves Neto, que as disposições da Instrução Normativa acima referida continuam em vigor até que seja criada outra lei sobre o assunto. (Cf. GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. *Direito...*, p. 638-639).

exercício de suas relações comerciais e, até mesmo, extra-comerciais, como decorrência de sua personalidade jurídica, conforme aponta Newton Silveira.⁴⁰

Também a Convenção de Paris tutela tal sinal distintivo, e oferece-lhe proteção independentemente de registro, área geográfica e ramo de atividade, abarcando-o no seu amplo conceito de propriedade industrial, conforme se verifica da leitura dos artigos I (2) e 8⁴¹.

Alguns princípios devem ser observados no tocante aos nomes comerciais: princípio da novidade, da unicidade e da veracidade.

O princípio da novidade ou da originalidade se traduz no fato de que o nome deve ser novo em relação a outros já existentes, a fim de se evitar confusão dentro do mesmo espaço geográfico, conforme prescreve o artigo 1.163 do Código Civil e o artigo 35, inciso V, da Lei nº 8.934/94. Esse princípio garante a exclusividade do uso do nome pelo empresário que primeiro o arquivou.

O princípio da unicidade impede a adoção de mais de um nome pelo comerciante. Esse princípio serve aos interesses das relações e obrigações jurídicas enquanto identificação do empresário.

O princípio da veracidade determina que o nome comercial não pode veicular informação falsa sobre o empresário a que se refere (artigo 34 da Lei nº 8.934/94).

Por fim, insta salientar que o uso indevido de nome empresarial constitui crime de concorrência desleal, previsto nos artigos 191 e 195, inciso V, da LPI, e o seu titular poderá pleitear judicialmente a reparação civil dos prejuízos causados.

A proteção para os casos não abrangidos pelas determinações legais supracitadas está prevista no artigo 209 da mesma lei, ao qual poderá recorrer aquele que se sentir lesado caso algum empresário crie um nome desrespeitando o princípio da veracidade, por exemplo.

⁴⁰ Cf. SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual na internet e a questão dos nomes de domínio*. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, n. 119, p. 112, 2001.

⁴¹ Artigo I (2) – “A proteção da propriedade industrial tem, por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica e de comércio, as marcas de serviço, o **nome comercial** e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão à concorrência desleal”.

Artigo 8 – “O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou na parte de uma marca de fábrica ou de comércio”.

2.2 DAS ESPÉCIES DE NOMES COMERCIAIS

Conforme dito anteriormente, o nome empresarial pode se referir a um empresário individual ou a uma sociedade empresária. Daí a necessidade de se dividir o nome em modalidades, podendo consistir em firma individual, razão social ou denominação (artigo 1.155, do Código Civil).

A firma individual é o nome do comerciante individual e consiste na assinatura por ele utilizada no exercício de suas atividades. Deve, a firma, reproduzir o próprio nome de seu titular e, caso exista a possibilidade de gerar confusão com outros nomes, agregar ao mesmo alguma expressão que identifique a sua atividade empresária.⁴² Essa espécie de nome comercial encontra-se expressamente prevista no artigo 1.156 do Diploma Civil.

Relativamente às sociedades empresárias, estas podem apresentar dois tipos de nomes: firma (ou razão social) ou denominação, dependendo do grau de responsabilidade dos seus integrantes perante terceiros pessoas.

As espécies societárias em que os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações da sociedade devem adotar firma ou razão social. Já aquelas em que há sócios de responsabilidade limitada, respondendo tão somente até o limite de sua participação social, podem, ou, dependendo do caso, devem, adotar denominação.

A firma social é composta pelo nome de um, alguns ou todos os sócios que participam da sociedade e consiste na assinatura da pessoa jurídica. Atualmente é imposta às sociedades em nome coletivo ou solidária e em comandita simples, conforme dispõe o artigo 1.157 da Lei Civil.

É importante ressaltar que a retirada ou a morte de um dos sócios da sociedade impõe a alteração da firma, devendo-se retirar o nome deste sócio que deixou de integrar o ente societário, como decorrência do princípio da veracidade⁴³.

⁴² Assim, Alfredo de Assis Gonçalves Neto esclarece que, para que se evite confusão, nos casos em que o nome civil do empresário seja deveras comum, como, por exemplo, 'João da Silva', acrescenta-se ao nome comercial expressão que identifique a sua atividade econômica como, por exemplo, 'J. Silva, Vidraceiro', caso o ramo de seu comércio seja a vidraçaria. Destaca, ainda, a imutabilidade do nome civil, o qual só em casos excepcionais pode ser alterado, e a possibilidade de mudança do nome empresarial, a qualquer tempo, desde que preserve a sua identidade. (Cf. *Manual...*, p.174-175 e *Direito...*, p. 614).

⁴³ “[...] o Direito brasileiro exige que as firmas individuais e as firmas ou razões sociais reflitam a fiel expressão da verdade, indicando as pessoas que sob ela exercem a empresa ou as que respondem *ultra vires societatis*, de modo que o nome do comerciante ou empresário individual deve corresponder ao seu nome civil e os nomes das sociedades que adote firma ou razão social

Em contraposição, a denominação não é composta pelo nome civil dos sócios, mas por termo de fantasia que informa a atividade exercida pela empresa, bem assim que identifica o tipo de sociedade. Ela não serve como assinatura do empresário, possuindo caráter objetivo, e também não poderá reproduzir nome já existente ou utilizar expressão capaz de gerar confusões.

A sociedade limitada (artigo 1.158, Código Civil) e a comandita por ações (artigo 1.161, Código Civil) poderão adotar razão social ou denominação. Relativamente a este último tipo societário, se optar por firma, deverá constar na mesma os nomes dos sócios ilimitadamente responsáveis. A sociedade anônima somente poderá adotar denominação (artigo 1.160, Código Civil).

Dentre os objetivos de existirem dois tipos de nomes para a identificação das sociedades empresárias está o de informar a terceiros sobre a responsabilização dos seus sócios, eis que aquelas pessoas físicas cujos nomes figuram na razão social podem ser ilimitadamente responsáveis. Outrossim, as sociedades limitadas e anônimas deverão fazer constar em seu nome comercial a expressão *limitada* ou *S/A*, respectivamente, de forma a atender ao interesse público.

2.3 DO ARQUIVAMENTO

Há tempos surgiu, no comércio, a necessidade de se memorizar os acontecimentos da vida comercial, o que na era medieval era feito através de registro dos atos nas corporações de mercadores. O objetivo principal do registro era dar publicidade aos atos, a fim de se tutelar tanto o interesse geral quanto o do sujeito da inscrição.

Atualmente, o registro das atividades comerciais é feito pelas Juntas Comerciais, criadas pelo Decreto nº 738 de 1.850, que as organizou, à época, como órgãos dos Tribunais de Relação (artigo 1.150 do Código Civil).

As Juntas são órgãos estaduais, estando vinculadas administrativamente ao Estado da Federação de sua jurisdição, e com subordinação técnica ao Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC, órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (artigos 4 e seguintes da Lei nº 8.934/94).

devem compor-se do nome de ao menos um de seus sócios. Trata-se do chamado *princípio da veracidade*.” (SILVEIRA, João Marcos. *Op. cit.*, p. 125).

Conforme já mencionado, o nome comercial recebe proteção em nível estadual (artigo 1.166, Código Civil), a qual decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos das empresas individuais ou sociedades empresárias nas Juntas Comerciais, nos termos do disposto no artigo 33 da Lei nº 8.934/94⁴⁴. Além disso, não poderá ser arquivado ato de empresa mercantil com nome semelhante ou igual a outro já existente (artigo 35, inciso V, da Lei nº 8.934/94).

A falta de arquivamento do nome empresarial no órgão competente conduzirá à utilização irregular do mesmo e não lhe será garantido o direito de exclusividade sobre o seu uso, conforme lição de Fran Martins.⁴⁵

O fato de os nomes comerciais receberem proteção estadual, segundo a legislação civil, e as marcas de produtos e serviços serem tuteladas em nível nacional, e também devido à Convenção da União de Paris não limitar a proteção do nome empresarial ao âmbito do Estado, como se observa da leitura do artigo 8º, gera sérias divergências doutrinárias e jurisprudenciais sobre a sua proteção jurídica, eis que tais sinais, se iguais ou semelhantes a outros, podem causar confusões e prejudicar o bom funcionamento do mercado, como veremos no capítulo seguinte.

⁴⁴ “[...] o arquivamento da declaração da firma individual, do contrato social e do estatuto da sociedade a que se refere, é constitutivo do direito do autor” (GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. *Manual...*, p. 181).

⁴⁵ “Conclui-se, então, que o nome do comerciante seja uma firma ou razão social, seja uma denominação, para que possa ser usado, há que ser inscrito ou arquivado na Junta Comercial. Se essa formalidade não se verificar, o comerciante usará irregularmente o seu nome comercial e não serão garantidos os direitos de emprego exclusivo que a lei outorga àqueles que o registram.” (MARTINS, Fran. *Op. cit.*, p. 438).

3. DA COLIDÊNCIA ENTRE AS DIFERENTES ESPÉCIES DE SINAIS DISTINTIVOS

3.1 DISTINÇÕES ENTRE MARCAS E NOMES COMERCIAIS

Antes de tratarmos especificamente sobre o conflito existente entre as marcas e os nomes comerciais, é necessário que façamos uma síntese do que já foi exposto acerca das diferenças entre as duas espécies de sinais distintivos, o que possibilitará uma melhor compreensão dos debates doutrinários e jurisprudenciais que cercam o problema.

Inicialmente, é preciso distinguir o objeto de identificação dos diferentes signos. O nome empresarial serve para identificar o sujeito de direito, ou seja, o empresário, pessoa física ou jurídica, que fabrica ou comercializa determinado produto, ou presta certo serviço. Já a marca identifica esses produtos ou serviços, distinguindo-os de outros existentes no mercado.⁴⁶

A disciplina jurídica aplicável ao nome comercial é aquela estabelecida na Lei de Registros Públicos, sob nº 8.934/94, bem como no Código Civil. A marca, por sua vez, é tutelada pelas disposições inseridas no Código da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/96.

A proteção do nome comercial deriva da inscrição da firma individual ou dos atos constitutivos da sociedade empresária na Junta Comercial, conforme dispõem os artigos 2º e 3º da LRP. Diversamente, a tutela conferida à marca decorre de seu registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI (artigo 155, *caput*, LPI). Ressalte-se que a proteção somente é conferida se cada um desses sinais

⁴⁶ Da mesma forma entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "MARCA. REGISTRO PROMOVIDO JUNTO AO INPI. PREVALÊNCIA SOBRE A 'UTILIZAÇÃO PROLONGADA', DECORRENTE DA ADOÇÃO DO NOME COMERCIAL. MARCA E NOME SUBMETIDOS A REGIMES JURÍDICOS DIVERSOS".

- Marca e nome comercial não se confundem. "A primeira, cujo registro é feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços. O nome comercial, por seu turno, identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio" (REsp nº 9.142-SP).

- Pelo sistema adotado pela legislação brasileira, afastou-se o prevaletimento do regime da "ocupação" ou da "utilização prolongada" como meio aquisitivo de propriedade da marca. O registro no INPI é quem confere eficácia 'erga omnes', atribuindo àquele que o promoveu a propriedade e o uso exclusivo da marca. Precedentes do STJ.

Recurso especial conhecido e provido parcialmente." (STJ, 4ª T., rel. Min. Barros Monteiro, REsp 52106, DJ 17.05.1999).

distintivos for registrado nesses órgãos, respectivamente, sendo que um não substitui o outro.

Considerando, então, que o nome comercial é arquivado na Junta Comercial, receberá proteção no âmbito do Estado da Federação que esse órgão integrar, visto que as Juntas têm abrangência estadual (artigo 1.166, do Código Civil). A extensão dessa proteção para outras Unidades Federativas é possível caso o empresário providencie o arquivamento do *pedido de proteção ao nome comercial* nas Juntas de outros Estados. Assim, para que um nome empresarial receba proteção em nível nacional é preciso que seja arquivado nas Juntas Comerciais de todos os Estados brasileiros, nos termos do disposto no parágrafo único do mesmo artigo.

Portanto, se um empresário é sediado no Estado do Paraná e arquivou os atos constitutivos de sua empresa na Junta Comercial dessa circunscrição, poderá abrir filiais em outros Estados desde que proceda ao seu arquivamento também nestes. Destaca-se, assim, que a necessidade de arquivamento na Junta decorre da abertura de filiais da empresa, sendo que a simples comercialização de produtos em outros Estados não demanda arquivamento naquele órgão.

As marcas, em contraposição, por serem registradas no INPI, que é entidade federal, recebem proteção em todo o território nacional, razão pela qual nenhuma outra pessoa poderá utilizar a mesma marca em qualquer ponto do território brasileiro, conforme prevê o artigo 129, *caput*, da LPI.

Nada obstante as marcas receberem proteção nacional, em decorrência da aplicação do princípio da especialidade, já tratado anteriormente, ela é restrita à classe de produtos ou serviços em que se encontrar registrada no INPI, com exceção da marca de Alto Renome, cuja proteção abrange todas as classes. Ao nome comercial, em oposição, é conferida proteção a toda e qualquer atividade econômica existente no mercado, considerando que o objetivo da tutela do nome não é só “impedir confusão entre os consumidores, mas principalmente preservar a reputação do titular da empresa, junto aos fornecedores e financiadores”, não se podendo correr o risco de haver confusão entre eles, pois, conforme ressalta Fábio Ulhoa Coelho⁴⁷, o protesto de títulos contra um não pode prejudicar o crédito de outrem.

⁴⁷ *Op. cit.*, p. 182.

Por fim, uma última diferença entre esses sinais distintivos é aquela relativa ao prazo de duração da proteção jurídica a eles conferida.

Enquanto o direito de utilização da marca se extingue em dez anos, prorrogáveis por períodos iguais ou sucessivos, em caso de solicitação do interessado, a proteção conferida ao nome comercial vigora enquanto o empresário existir, ou seja, enquanto ele, empresário individual ou sociedade empresária, estiver desempenhando sua atividade econômica. Somente a declaração de sua inatividade poderá extinguir a firma ou denominação, não havendo necessidade de solicitar prorrogações, tal como ocorre com as marcas de produtos ou serviços.

Pode-se admitir, com base no exposto, que as marcas e os nomes empresariais distinguem-se em três diferentes aspectos: quanto ao órgão registrário, ao limite de proteção legal e ao tempo de duração.⁴⁸

Com efeito, tais peculiaridades, e em especial o fato de as marcas e os nomes comerciais submeterem-se a órgãos e níveis distintos de proteção, podem ocasionar o surgimento de sérios conflitos entre esses signos distintivos, causando prejuízos ao regular funcionamento do mercado, como veremos.

3.2 DO CONFLITO ENVOLVENDO MARCAS E NOMES COMERCIAIS

Conforme exposto no capítulo anterior, as marcas de produtos e serviços e os nomes empresariais apresentam várias diferenças. Por outro lado, não se pode negar que esses sinais têm algumas semelhanças entre si. Nesse sentido, como já dito, não só as marcas, como também os nomes, em seu aspecto objetivo, servem à identificação do objeto de uma certa atividade empresária.

Considerando, então, que os dois signos distintivos podem servir a um mesmo objetivo, qual seja, o de identificar produtos ou serviços oriundos de determinados empresários, bem como que é possível que uma marca e um nome de empresários distintos tenham algumas semelhanças entre si ou mesmo sejam idênticos, é que surge um problema no campo do Direito Industrial.

A ordem jurídica oferece respostas para os casos de conflitos envolvendo sinais distintivos iguais, como, por exemplo, marcas registradas e nomes comerciais, impondo a prevalência do sinal registrado anteriormente. Ou seja, o empresário que

⁴⁸ Cf. COELHO, Fábio Ulhoa. *Op.cit*, p. 181-183, e DINIZ, Maria Helena. *Curso de Direito Civil Brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 783-785.

primeiro registrou a sua marca ou o seu nome empresarial terá o direito de utilizar o mesmo de forma exclusiva durante certo lapso temporal, em detrimento de qualquer outra marca ou nome criado em período posterior.

Inexiste, entretanto, solução jurídica consolidada na lei, na doutrina ou na jurisprudência para os casos que envolvam colidência entre signos diferentes, como, por exemplo, uma marca de produto ou serviço e um nome comercial⁴⁹. Eis uma hipótese que exemplifica esse conflito: suponha-se que exista um fabricante X titular da marca de produto chamada AAA, e um outro comerciante cujo nome empresarial seja AAA ou AAa, por exemplo. Imagine-se, ainda, que o arquivamento do nome deste último empresário na Junta Comercial tenha sido feito antes do registro da marca daquele primeiro. Como resolver este problema, considerando que o registro das marcas é feito perante o INPI, que confere direitos ao seu titular em nível nacional e os nomes comerciais somente têm seus direitos limitados ao âmbito de competência da Junta Comercial do Estado da Federação em que foram arquivados os atos constitutivos do empresário?

Além disso, existe a questão relativa ao princípio da especialidade, que prevê que o registro das marcas somente confere ao seu titular o direito de exclusividade no ramo de atividade a que o produto ou serviço registrado pertencer. Já quanto aos nomes empresariais não há a incidência desse princípio, conferindo-se ao seu titular o direito de uso exclusivo em qualquer área do mercado. E nos casos de conflitos entre marcas e nomes, de que forma deve se aplicar o princípio da especialidade ou especificidade?

Considerando que o fato de a marca de um empresário ou sociedade empresária ser idêntica ou mesmo semelhante⁵⁰ ao nome comercial de outro comerciante pode gerar confusão entre os consumidores acerca da procedência e qualidade dos produtos e serviços postos à disposição no mercado⁵¹, bem como

⁴⁹ Nesse sentido aponta Marcelo M. Bertoldi e Márcia Carla Pereira Ribeiro: “Não há, em nosso ordenamento jurídico, um tratamento apropriado para o caso de existir um nome empresarial que venha a colidir com uma determinada marca, na medida em que tais bens jurídicos são tratados de forma estanque, em leis específicas que não dão solução a este problema”. (*Op. cit.*, p. 128).

⁵⁰ Vale ressaltar que os sinais distintivos podem ser reproduzidos ou imitados. Na reprodução há cópia fiel de todo ou de parte (elemento identificador) do signo, podendo, assim, ser total ou parcial, respectivamente. Já na imitação cria-se um sinal semelhante a outro já existente, de forma a induzir o consumidor a erro. Em ambos os casos existe o risco de confusão, máxime se os sinais reproduzidos ou imitados servirem a identificar uma mesma classe de produtos ou serviços. (*Cf. LIMA, André Luiz Amoroso de. Op. cit.*)

⁵¹ Nesse sentido, afirma Roberto Benjô que “O consumidor relaciona à marca características advindas de sua experiência pessoal com o produto, ou com aquelas prometidas pela publicidade.

prejuízos ao titular do signo distintivo reproduzido ou imitado, é que é preciso saber qual desses sinais distintivos deverá prevalecer em cada situação concreta.

A fim de que se possa compreender melhor a gravidade de tais situações e a importância de se buscar soluções para esses casos fáticos, é necessário que adentremos na esfera do Direito Concorrencial.

Um dos princípios que fundamentam a ordem econômica brasileira é a livre concorrência. Saliente-se, todavia, que a concorrência não deve ocorrer de forma arbitrária, mas deve servir para a realização dos princípios constitucionais da ordem econômica, quais sejam, a valorização do trabalho humano, a propriedade privada e a defesa do consumidor, bem assim para garantir a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, como dispõe o artigo 170, *caput*, da Lei Maior.

Assim prescreve o artigo 173, § 4º, da Constituição da República: “A lei reprimirá o abuso do poder econômico, que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. Conjugando essa previsão normativa com o artigo que assegura a proteção dos direitos dos titulares de bens imateriais (artigo 5º inciso XXIX, CF), é possível constatar que a liberdade de concorrência e a proteção da propriedade imaterial andam juntas na busca pelo andamento regular do mercado.⁵²

Desse modo, a proteção da propriedade industrial objetiva manter uma leal concorrência entre os empresários⁵³, assegurando-lhes os benefícios a que têm direito pela criação de um bem imaterial, como uma marca ou um nome comercial, ou seja, recompensá-los por contribuir com o avanço científico, tecnológico ou econômico do país. Ainda, tal tutela jurídica existe para a proteção do consumidor, o

Ele garante que o produto foi produzido sob o controle de seu titular e, portanto, presume-se que possui uma qualidade constante. É a chamada *função de garantia da marca*”. (*O respeito à marca sob a perspectiva do consumidor. Revista de Direito Empresarial*. Curitiba: Juruá Editora, n. 2, p. 95-117, jul. /dez. 2005). Observe-se que isso pode ser aplicado da mesma forma ao nome empresarial, visto que também é sinal de qualidade aos consumidores.

⁵² Nada obstante isso, segundo Newton Silveira, existe uma tensão entre a proteção da propriedade industrial (artigo 5º da Constituição Federal) e a proteção da ordem econômica (princípios da valorização do trabalho humano, da livre iniciativa, dentre outros elencados no artigo 170 da Carta da República). Assim, entende esse autor que a solução para os casos de conflito entre esses princípios constitucionais está na aplicação do princípio da proporcionalidade. Conclui seu entendimento afirmando, então, que “a integração do sistema da Propriedade Intelectual, calçado no princípio ético da repressão da concorrência desleal, num Direito Geral da Concorrência (...), respaldado pelo princípio constitucional da livre concorrência, é o que se pode extrair da aplicação do princípio da proporcionalidade”. (*A propriedade intelectual e a nova...*, p. 113-117).

⁵³ Verifica-se que a concorrência somente é livre enquanto for leal, e a proteção da propriedade industrial garante lealdade de competição entre os empresários, enquanto tutela o direito desses sobre o seu patrimônio não materializado, bem assim os direitos dos consumidores. Por tal razão é que o direito industrial pode ser visto como um meio auxiliar de defesa da concorrência.

qual, segundo prevê o seu Código de Defesa, tem o direito à informação adequada sobre o produto ou serviço e à proteção contra publicidade enganosa e abusiva e métodos comerciais coercitivos ou desleais (artigo 6º, incisos III e IV, CDC).⁵⁴

A fim de tutelar esses sujeitos, bem como tendo em vista o expressivo valor econômico que tantas vezes esses bens imateriais apresentam, consistindo em verdadeiros patrimônios, é que o Direito busca reprimir os atos que venham a prejudicar os interesses do empresário regular e organizado.

A concorrência, segundo preceitua Marcelo M. Bertoldi e Marcia Carla Pereira Ribeiro, “advém da competição entre empresários, sendo pressuposto lógico e essencial do sistema de economia de mercado”⁵⁵, porém o Direito deve reprimir quaisquer atos que violem as regras de lealdade e moralidade concorrencial, a fim de que o interesse público possa ser atendido e os preceitos constitucionais efetivados.

A doutrina classifica a concorrência ilícita em duas modalidades: concorrência desleal e infrações da ordem econômica.

Estas últimas se caracterizam por meios que por si só não são ilícitos, mas que acarretam prejuízos à ordem econômica, a qual pertence a toda a coletividade. É possível haver infração da ordem econômica, por exemplo, nos casos de criação de impedimentos na exploração de direitos da propriedade industrial, conforme dispõe o artigo 21, inciso XVI, da Lei de Defesa da Concorrência ou Lei Antitruste (nº 8.884/94)⁵⁶.

A concorrência é desleal quando empresários se utilizam de meios ilícitos para atrair clientela de seus concorrentes. Dispõe o artigo 10 *bis* (2) da Convenção da União de Paris que “Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”.

Como visto, o direito industrial garante a lealdade e, por consequência, a liberdade de concorrência e, nesse sentido, segundo Calixto Salomão Filho, o direito

⁵⁴ Nas palavras de André Luís Amoroso de Lima: “Com a proteção de mecanismos que identificam e distinguem a procedência de produtos ou serviços, garante-se a livre e leal concorrência entre os empresários, inclusive, valorizando todo o trabalho despendido na busca incessante de melhores resultados da atividade empresarial. Ao mesmo tempo, o sistema de proteção à marca de empresa promove a defesa do consumidor, assegurando o conhecimento prévio da procedência do produto ou serviço a ser consumido” (*Op. cit.*, p. 218).

⁵⁵ *Op. Cit.*, p. 135.

⁵⁶ Vale ressaltar que o artigo 21 desta lei deve ser interpretado, para fins da lei de defesa de concorrência, em conjunto com artigo 20, e mesmo práticas não previstas no primeiro, se implicarem os efeitos do artigo 20, são condenáveis.

à patente ou marca não pode mais ser visto como uma propriedade ou privilégio do seu titular, mas como um método para a proteção da concorrência, como meio para “garantir o acesso e a escolha dos consumidores”.⁵⁷

O Código de Propriedade Industrial prevê em seu artigo 195 os atos que configuram crimes de concorrência desleal. Dentre eles são importantes para este estudo os incisos V e VI, que tratam como conduta criminosa a utilização de nome empresarial alheio e a substituição, pelo seu próprio nome, em produto com nome de outrem. Prevê, ainda, em seus artigos 189 e 190, a prática de atos criminosos por utilização indevida de marcas, tipificando como crime a reprodução, sem autorização do titular, de marca alheia de forma a induzir a confusão (inciso I)⁵⁸.

Verifica-se, assim, que a reprodução ou imitação de marca ou nome comercial configura ilícito previsto de forma expressa na lei. Entretanto, tais atos, que visem a gerar confusão entre os consumidores, mesmo que não previstos de maneira específica na lei, podem se enquadrar de forma genérica como ato de concorrência desleal. Daí a importância de se buscar soluções para casos de conflitos entre sinais distintivos.

A busca por uma solução para o conflito que pode existir entre marcas e nomes comerciais, assume grande relevância na medida em que ele ocasiona prejuízos à ordem econômica e ao regular funcionamento do mercado, pois pode abarcar atos de concorrência ilícita, bem como porque inexistem previsão legal ou posicionamento doutrinário ou jurisprudencial consolidados sobre o assunto.

⁵⁷ *Direito Concorrencial – As condutas*. 1 ed. 2 tir. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 132.

⁵⁸ Nesse sentido observa Luiz Leonardos: “Tratando-se de sinais distintivos, porém, o direito de propriedade e uso exclusivo assegurados em decorrência do artigo 5º, nº XXIX, da Constituição Federal, abrange qualquer uso indevido que deles se faça, entendendo-se por indevido todo uso não autorizado por seu titular. Assim, é evidente que pode ocorrer violações aos sinais distintivos devidamente protegidos quando terceiros se utilizem de sinais de outra categoria mas idênticos ou semelhantes aos anteriormente protegidos. É o que ocorre quando se reproduz, em nome comercial ou em título de estabelecimento, a marca alheia, ou quando esta reproduza ou imite elemento essencial daqueles. Em qualquer das hipóteses haverá risco de confusão entre os negócios das partes.” (*Op. cit.*, p. 36/37).

4. CONSIDERAÇÕES DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS ACERCA DO TEMA

4.1 APRECIÇÕES DOUTRINÁRIAS SOBRE O PROBLEMA

Afirmamos anteriormente que a ordem jurídica não oferece uma solução clara para as situações em que a existência de uma marca e de um nome empresarial gera confusão para os consumidores. Da mesma forma, a doutrina é escassa nesse sentido, sendo poucos os autores que tratam sobre o conflito, e a maior parte daqueles que se dispõem a estudá-lo, o fazem de forma superficial.

José Roberto d’Affonseca Gusmão, quando trata sobre a confusão entre nomes comerciais e marcas ensina que:

se de um lado não se pode dar uma proteção genérica e absoluta aos nomes comerciais, sob pena de fazer *tábua rasa* do sistema marcário, e de se ampliar a já existente confusão relativa à finalidade de cada um desses dois institutos, por outro lado também não se pode cair no reverso dessa medalha e ignorar-se totalmente a proteção devida ao nome comercial.⁵⁹

Há quem sustente, com base no artigo 33 da Lei nº 8.934/93, no artigo 61, § 1º, do Decreto 1.800/96, e no artigo 1.166, do Código Civil, que a esfera de proteção do nome empresarial é estadual. Porém, para alguns autores, o artigo 8º da Convenção da União de Paris, confere proteção até mesmo internacional ao registro do nome comercial feito em um dos países da União, comprovada a anterioridade do mesmo, concluindo que não é necessário haver o pedido de arquivamento dos atos constitutivos da empresa em todas as Juntas do país para o nome ter validade nacional.

Entende Alberto Dantas que somente nos casos de conflitos envolvendo dois nomes comerciais é que a proteção estadual será concedida. Quando a questão envolver uma marca e um nome de empresa, dar-se-á prevalência ao registro mais

⁵⁹ *Mudanças introduzidas pelo INPI na análise dos pedidos de registro de marcas e no processamento destes.* XIV Seminário Nacional de Propriedade Industrial – Anais 1994. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, p. 56.

antigo e, sendo este do nome comercial, isso impedirá o posterior registro da marca, o que, por vias transversas, se confere proteção nacional ao nome empresarial.⁶⁰

Já para José Carlos Tinoco Soares, as Juntas Comerciais foram criadas pelo Decreto nº 916/1890 para exercerem suas funções nos limites das Unidades da Federação, o que fazia com que o nome comercial recebesse proteção nos limites do Estado de sua jurisdição. A extensão de sua tutela a outras unidades era feita através do arquivamento de certidões nas Juntas Comerciais de outros Estados. Isso foi mantido pela Lei nº 4.726/65, posteriormente revogada pela atual Lei de Registros Públicos de Empresas Mercantis e Atividades Afins, sob nº 8.934/94. Do mesmo modo, esta lei prevê a existência de uma Junta para cada Unidade da Federação (artigo 5º), e o Decreto que a regulamentou (nº 1.800/96) dispõe que a proteção do nome comercial circunscreve-se à Unidade Federativa de jurisdição da Junta em que foi arquivado, o que, para ele, impossibilita a proteção automática do nome comercial em nível nacional.⁶¹

De modo ainda diverso dos dois anteriores é o entendimento de Gabriel F. Leonardos, que aduz que à época da edição da Lei nº 8.934, os parágrafos primeiro (“A proteção (ao nome empresarial) abrange todo o território nacional”) e segundo (“A extensão da proteção à jurisdição das demais Juntas Comerciais será feita através de comunicação expedida pela Junta originária, de ofício”) do artigo 33 foram vetados pelo Presidente da República não com a intenção de limitar o âmbito de proteção do nome empresarial. Complementa, ainda, que “razão de veto” não é lei, que mais vale a *mens legis* que a *mens legislatoris* e que o artigo 8º da Convenção de Paris não deixa dúvidas de que a tutela do nome comercial se dá até mesmo em nível internacional.

Esse autor explica que, considerando que o âmbito de proteção do nome comercial não pode ser restringido a territórios definidos (municipal, estadual, nacional ou internacional), o titular de uma marca posterior não poderá jamais impedir o detentor do nome de expandir suas atividades, e terá o seu direito *erga omnes* mitigado.

⁶⁰ *Descompasso: Juntas Comerciais, INPI, AGORA e FAPESP. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*. São Paulo, n. 49, p. 42, nov./dez. 2000.

⁶¹ Nas palavras de Tinoco Soares: “O que, em verdade, se encontrava de forma indireta na Lei nº 8.934/94 aqui, em seu Regulamento, se acha expressado de maneira clara e precisa que a proteção do ‘nome comercial’ e/ou ‘nome empresarial’ se circunscreve à ‘unidade federativa’ de jurisdição da Junta Comercial. Logo a proteção não poderá ser entendida e muito menos aceita como equivalente a todo o território nacional.” (*Marcas...*, p. 212).

Assim aduz:

com relação ao âmbito territorial de proteção da marca parece-nos que em decorrência das normas legais aplicáveis (...) não há outra conclusão possível que não a de que o nome comercial pode ser protegido até mesmo internacionalmente. Não obstante, seria ridículo assegurar-se a proteção, v.g., em Presidente Prudente (no interior do Estado de São Paulo), do nome comercial de uma pequena padaria situada na capital francesa, chamada 'Boulangerie Étoile Noir', e vice-versa.

Complementa sustentando que:

a proteção ao nome comercial deve existir dentro de um âmbito geográfico razoável, nem menor nem maior que o necessário. Razoável, nesse caso, será o âmbito dentro do qual possa existir uma relação de concorrência⁶².

Nada obstante a dúvida que paira sobre a abrangência da tutela do nome empresarial, é consenso entre os autores que ele não pode prescindir de proteção jurídica, considerando a importância econômica e mercadológica que apresenta atualmente.

Conforme afirma Alberto Dantas, "o nome empresarial exerce relevante função social, já que confere personalidade à pessoa jurídica e pode servir de impedimento ao registro de uma marca"⁶³.

Para esse autor, *a priori*, nas situações de conflitos entre marcas e nomes de empresas deve prevalecer aquele cujo registro for mais antigo, aplicando-se o princípio da anterioridade.

Segundo o entendimento de Luiz Leonardos⁶⁴, a proteção da marca é determinada pela possibilidade de dano ao seu titular de forma a impossibilitá-lo de utilizá-la plenamente. Desse modo, não há dúvida de que se possa impedir a reprodução de uma marca já existente em um nome comercial de terceiro.

Como fundamento legal, esse autor cita o antigo Decreto-Lei nº 7.903/45 (arts. 111, nº 2, e 120, nº 5), que proibia o registro como nome comercial ou como título de estabelecimento das denominações suscetíveis de confusão com marcas de terceiros. Aduz que, embora essas regras estejam revogadas, permanecem os princípios que regem a matéria, decorrentes da tutela das marcas, garantindo-se a sua exclusividade, como preceitua o artigo 124, inciso V, da LPI.

⁶² *A proteção...*, p. 28-31.

⁶³ *Op. cit.*, p. 42.

⁶⁴ *Op. cit.*, p. 38.

Esclarece, ainda, que o nome empresarial também encontra proteção na lei, eis que para o antigo Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71) o nome comercial e o título de estabelecimento continuariam a gozar de proteção por meio de legislação própria, que se encontra na Constituição, na Lei das Sociedades Anônimas, na Lei nº 8.934/94 (artigo 35, inciso V) e na Lei 9.279/96 (artigo 195, inciso V), além do artigo 8º da Convenção de Paris, aplicável por força do artigo 4º da LPI.

Assim, Luiz Leonardos afirma que tanto a marca quanto o nome empresarial, devidamente protegidos, recebem proteção legal, devendo prevalecer aquele registrado anteriormente. Assim ressalta:

[...] não se trata, ao se proteger a marca, de uma proteção de símbolos ou sinais abstratos, mas, sim, de se evitar prejuízos ao resultado do trabalho que tornou determinada marca conhecida e desejada pelos consumidores. Qualquer violação a este direito afeta diretamente a empresa e deve ser prontamente coibida.⁶⁵

Diversamente, Lucas Rocha Furtado acredita haver uma omissão legal no que concerne a esse assunto, eis que a Lei nº 8.934/94, que revogou a Lei nº 4.726/65, não trata expressamente sobre a impossibilidade de registrar, como nome empresarial, sinal que constitua marca de terceiro, como o fazia a lei revogada.

Explica, porém, que essa omissão não serve a legitimar tal conduta, eis que “a proteção conferida pelo registro da marca garante ao seu titular uso exclusivo. A admissão desse registro como nome comercial, por parte de terceiro, desconsidera por completo o princípio da exclusividade da marca”⁶⁶, concluindo que essa vedação decorre da Lei nº 9.279/96 e de princípios constitucionais contra a concorrência desleal.

Outrossim, Lucas Furtado relembra que a proteção da marca, conferida pelo seu registro, limita-se ao segmento do mercado para o qual ela foi registrada, com exceção das marcas de alto renome. Assim sendo, entende que só pode ser proibido o registro de nome comercial de terceiro com sinal igual ou semelhante ao de uma marca caso o objeto da empresa tenha relação com a classe em que esta foi registrada. Caso contrário, não há porque não se admitir o registro.

⁶⁵ *Op. cit.*, p. 35-40.

⁶⁶ *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro*. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 117.

Do mesmo modo entende Newton Silveira, para quem “não poderá o detentor de nome comercial assim constituído agir no ramo coberto pela marca, sob pena de infringir os direitos decorrentes da marca registrada”.⁶⁷

Complementa, ainda, que em situação inversa, ou seja, no caso de marca que reproduza nome comercial já existente, a solução não encontra respaldo no princípio da especialidade, pois a exclusividade do uso do nome não está restrita a classes. Assim, deve-se impedir a criação de marca que reproduza nome empresarial de terceiro em qualquer ramo do mercado.⁶⁸

Assim como para os autores citados, para Alfredo de Assis Gonçalves Neto a solução para essa questão está no momento da aquisição do direito de propriedade do nome comercial ou da marca, devendo prevalecer a anterioridade do registro no caso de confronto entre esses sinais em ramo de atividade idêntico.

Explica esse autor que:

aquele que logrou o registro em primeiro lugar, adquiriu a propriedade do bem incorpóreo (nome ou marca) e, portanto, passou a ter os direitos inerentes ao seu domínio, dentre eles o de impedir que outro a utilize, ainda que de modo diverso (para identificar-se ou para identificar determinado produto), mas provocando confusão e risco de perda ou desvio de clientela no ramo de atividade considerado.⁶⁹

Diverge, entretanto, da opinião de Newton Silveira quando assinala que somente se pode impedir que outrem utilize como marca sinal já usado em nome comercial anterior caso seja no mesmo ramo de atuação, aplicando-se também nesse caso o princípio da especialidade. Deve-se demonstrar, ainda, que realizou o arquivamento dos atos constitutivos da sociedade antes do registro da marca no INPI pelo seu concorrente.

As ações cabíveis para a obtenção desse resultado, segundo Assis Gonçalves, são o pedido de nulidade do registro da marca com fundamento no artigo 124, inciso V, da LPI, ou, em caso de registro anterior de marca, a

⁶⁷ *A propriedade intelectual e a nova...*, p. 18.

⁶⁸ Aponta Newton Silveira que, assim como o nome comercial, os nomes de domínio também não estão limitados a um ramo de atividade, podendo conflitar com marca registrada. Explica que a melhor solução também para esses casos é utilizar as regras aplicáveis aos nomes empresariais e fazer prevalecer o sinal anteriormente registrado. (*A propriedade intelectual na internet e a questão dos nomes de domínio. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*. n. 119, p. 26-33, 2001).

⁶⁹ *Manual...*, p. 217.

impugnação do nome comercial por falta do requisito da novidade, previsto no artigo 34 da Lei nº 8.934/94.

A opinião de que em casos de colidência de marca e de nome empresarial deve prevalecer o sinal que primeiro surgiu, independentemente do local em que foi registrado, é corroborada por Marcelo M. Bertoldi e Márcia Carla Pereira Ribeiro⁷⁰, bem assim por Gabriel F. Leonardos.⁷¹

Com efeito, verifica-se que a posição que prevalece na doutrina é a necessidade de observância dos princípios da anterioridade e da especialidade ou especificidade para as situações de colidência entre marcas e nomes empresariais. Já em relação ao âmbito de proteção do nome comercial nos casos de conflitos com marcas de produtos e serviços, nota-se que há divergências.

4.2 ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS

Como visto, a doutrina brasileira reconhece a existência de conflitos envolvendo marcas e nomes comerciais, bem assim, na tentativa de oferecer a solução mais justa às partes e aos consumidores, inclina-se em defender a aplicação do critério da anterioridade.

Necessário, outrossim, é saber como tais situações são tratadas na prática, ou seja, como os tribunais brasileiros vêm decidindo os casos concretos de colidência entre esses signos distintivos. Será que, do mesmo modo, eles decidem com fundamento na anterioridade? O conflito se torna ainda mais complexo se lembrarmos que os âmbitos de proteção das marcas e dos nomes empresariais diferem, uma vez que aquelas recebem proteção nacional e estes, ao menos para alguns, estadual.

A relevância do estudo da jurisprudência justifica-se porque raríssimas vezes as Juntas Comerciais acolhem recursos baseados em anterioridade de marca registrada e, da mesma forma, o INPI não dá provimento a recursos fundamentados em anterioridade de nome de empresa. Como conseqüência, os casos conflitivos acabam por desaguar no Judiciário.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a proteção das marcas e dos nomes, a possibilidade de conflitos entre esses sinais, bem como a viabilidade de

⁷⁰ *Op. cit.*, p. 128.

⁷¹ *Cf. A proteção...*, p. 26.

convivência de marca e nome comercial nas situações em que não gerem confusão. Nesse sentido veremos as seguintes ementas de acórdãos:

O nome comercial exclusivo não pode ser usado sem autorização. A marca comercial de responsabilidade da recorrente só pode ser utilizada com sua permissão. O uso do nome comercial registrado representa uma busca de prestígio para os serviços e comodidades que o estabelecimento ou oficina podem oferecer. O art. 141, par. 18 da constituição assegura a propriedade das marcas de indústria e comércio e bem como a exclusividade do uso do nome comercial.⁷²

- Nome comercial. Formica Corporation. Cyanamid do Brasil S.A. Império das Fórmicas. Inocorrência de semelhança capaz de gerar confusão. Expressão de uso vulgarizado. - a utilização, como nome de fantasia, em sociedade puramente comercial, de vocábulo genérico e de uso comum, sem detrimento a marca industrial de produto, e afastada a possibilidade de confusão de nomes e realidades, não implica violação. - recurso extraordinário não conhecido.⁷³

Sustentam alguns autores que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da análise de casos de confusão, manifestou-se no sentido de dar prevalência à marca, mesmo que registrada posteriormente ao nome comercial colidente, tendo em vista que ela é tutelada em todo o território nacional, enquanto o nome comercial o é tão somente na unidade federativa a que pertence a Junta Comercial. Defendem, ainda, que isso abre espaço para que terceiros registrem nomes empresariais de outrem como marca, a fim de desviar clientela.⁷⁴

Eis a ementa da decisão do STF, na qual alguns autores se baseiam para essa sustentação:

Nome comercial e Marca. Apesar da anterioridade do registro na junta comercial, a denominação e a marca usadas pela firma cede vez as 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. Recurso não conhecido.⁷⁵

Com efeito, a leitura da ementa leva-nos à conclusão apresentada. Porém, observa-se que o correspondente acórdão foi exarado no ano de 1987, ou seja, sob a égide do Código de Propriedade Industrial de 1945, que previa a necessidade de um registro especial do nome comercial junto ao antigo Departamento Nacional de

⁷² STF, 2.^a T., RE 54.685, rel. Min. Hermes Lima, *DJU* 05.11.1963, p. 934.

⁷³ STF, 1.^a T., RE 107.895/PR, rel. Min. Rafael Mayer, *DJU* 23.05.1986, p. 535.

⁷⁴ Cf. BERTOLDI, Marcelo M. e PEREIRA RIBEIRO, Marcia Carla. *Op. cit.*; GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. *Manual...*

⁷⁵ STF, 2.^a T., RE 111.971-3/SP, rel. Min. Carlos Madeira, *DJU* 31.03.1987, p. 347.

Propriedade Industrial, o que o réu, nesse caso concreto, não tinha feito. Esse registro junto ao DNPI assegurava proteção ao nome de empresa em nível nacional. Caso não fosse registrado nesse órgão, não haveria qualquer tipo de proteção, ou ela se limitaria ao âmbito estadual.

Para elucidar a questão, veremos as razões do voto:

A recorrente – Confecções Rainha Ltda – foi constituída em agosto de 1958, sendo registrada na Junta Comercial de São Paulo no mesmo mês e ano.

A recorrida constituiu-se em 1952 sob a firma Grubba & Cia. Ltda., alterada em 1972 para Grubba Têxtil S/A e passando a adotar a denominação Rainha Grubba Têxtil S/A a partir de abril de 1979. Ambas exploram o ramo de confecções.

Mas a recorrida registrou em 1970, ao então Departamento Nacional da Propriedade Industrial, a marca Rainha como expressão de fantasia. Esse registro foi renovado em 1980.

Dessa circunstância extraiu o Juiz que, havendo registro de expressão de fantasia no INPI, prevalece sobre o registro semelhante na Junta Comercial, pela recorrente. Apoiou-se o julgador na letra do art. 49 da Lei 4.726/65.

Com efeito, a recorrente fez o seu registro na Junta Comercial em 1958, quando em vigor o antigo Código de Propriedade Industrial, Decreto-lei 7.903. Contendo o seu nome comercial expressão de fantasia – Rainha -, o arquivamento de seu ato constitutivo – exigia-o o art. 110 -, assim no Departamento Nacional de Indústria e Comércio como nas Juntas Comerciais, ou nos ofícios que lhes fossem privativos, só podia ser efetuado se o interessado provasse que essa expressão constituía marca do seu comércio ou indústria, previamente registrada ou depositada para esse efeito.

Não sendo feita a prova, o conflito entre as denominações sociais e as marcas dos produtos das contendoras só podia ser decidido de acordo com os princípios relativos à proteção das marcas.

E a razão da prevalência da proteção das marcas reside em que o registro delas, no INPI, tem eficácia em todo território nacional, enquanto o simples Registro do Comércio produz efeitos apenas no local onde foi feito.

Ao registrar-se na Junta Comercial, 1958, não cuidou a recorrente de registrar-se, então, no DNPI, de acordo com o art. 105 do Código da Propriedade Industrial então vigente (Decreto-lei 7.903/45). A eficácia do registro limitou-se a São Paulo. Sobrevindo o registro da marca e da denominação da recorrida, passou a configurar-se o conflito, a ser resolvido forçosamente pela prevalência da marca e da expressão de fantasia adotada no seu nome comercial, já que tal registro foi feito no INPI e não só na Junta Comercial.

Desse modo, não há o que alterar na sentença, quando condena a recorrente a se abster do uso do vocábulo Rainha como elemento integrante de sua denominação social ou como marca. É que a anterioridade do registro do comércio cede à eficácia maior do registro da expressão de fantasia, quer como denominação da firma recorrida, quer como marca de seus produtos. (grifo nosso).

Com efeito, a decisão do caso “Rainha” é um caso isolado, eis que a exigência do registro especial dos nomes empresariais no DNPI foi extinta pelo Código da Propriedade Industrial de 1969, bem como, vale lembrar, o artigo 8º da

Convenção da União de Paris proíbe a exigência de registro para a outorga de tutela aos nomes comerciais.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em julgamento de Recurso Especial, que nos casos de marca registrada anteriormente ao nome, a fim de se solucionar questão relativa a qual deles deve prevalecer, não somente deve se aplicar o princípio da anterioridade, como também o da especificidade ou especialidade, ao qual, como já explicitado, as marcas se subordinam:

Processo civil. Caução. Propriedade industrial. Marca. Colidência com nome comercial. Possibilidade de confusão. A caução de que trata o art. 835 do CPC pode ser prestada em caráter incidental. Trata-se de um obstáculo processual que só acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando não removido no prazo assinado pelo juiz. Não há negar que marca e nome comercial são coisas distintas, mas, dada a relação existente entre elas no universo mercantil, perfeitamente viável, em nosso ordenamento jurídico, a pretensão de abstenção de uso da expressão designativa da marca em nome comercial, gozando aquela de proteção não só em razão da Convenção da União de Paris como pela anterioridade do registro no INPI. Cumpre verificar se há possibilidade de confusão. Prescrição regulada pelo art. 177 do Código Civil. Afirmada pelo acórdão, com base em circunstâncias apanháveis no domínio dos fatos, a possibilidade de confusão, não há divisar negativa de vigência ao art. 59 da lei n. 5.772/71 senão mediante o reexame de prova, tarefa incomportável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 07/STJ. Recurso não conhecido.⁷⁶ (grifo nosso).

Direito comercial. Marca e nome comercial. Colidência. Registro. Classe de atividade. Princípio da especificidade (art. 59 da lei n. 5.772/71). Interpretação lógico-sistemática. Recurso conhecido e provido.

I - não há confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro e feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços. O nome comercial, por seu turno, identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no registro do comércio.

II - sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidência, por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário do nosso direito marcário. Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil.⁷⁷ (grifo nosso).

Direito Comercial - Propriedade Industrial - Recurso Especial - Marcas - Colidência - Nome Comercial - proteção enquanto integrante de marca - princípio da especificidade - confusão ao consumidor - incoerência - reexame de provas - recurso especial não conhecido.

1. A proteção de nome comercial enquanto integrante de certa marca encontra previsão como tópico do direito marcário, dentre as vedações ao registro respectivo (arts. 64 e 65, v, da lei nº 5.772/71). Destarte, e

⁷⁶ STJ, 3.^a T., REsp 42.424/SP, rel. Min. Paulo Costa Leite, DJU 08.11.1994, p. 35.309.

⁷⁷ STJ, 4.^a T., REsp 9.142/SP, rel. Min. Salvo de Figueiredo Teixeira, DJU 31.03.1992, p. 5.255.

conquanto se objete que tal vedação visa à proteção do nome comercial de per si, o exame de eventual colidência entre marca integrada pelo nome comercial do titular versus marca alheia idêntica ou semelhante posteriormente registrada, não pode ser dirimido apenas com base na anterioridade, subordinando-se, em interpretação sistemática, aos preceitos relativos à reprodução de marcas, consagradores do princípio da especificidade (arts. 59 e 65, WVII, da lei nº 5.772/71). Precedentes.

2. Orientação que se mantém mesmo em face da Convenção da União de Paris, ante a exegese sistemática dos arts. 2º e 8º, não se havendo falar em proteção marcária absoluta tão-só porquanto composta de nome comercial. Precedente.

3. Consoante o princípio da especificidade, o INPI agrupa produtos e serviços em classes e itens, segundo o critério da afinidade, limitando-se a tutela da marca registrada a produtos e serviços de idênticas classe e item.

4. Apenas em se tratando de 'marca notória' (art. 67, caput, da lei nº 5.772/71, atual marca 'de alto renome', art. 125 da lei nº 9.279/96), como tal declarada pelo INPI, não se perscrutará acerca de classes no âmbito do embate marcário, porque desfruta tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens. Outrossim, não se confundem as marcas 'notória' e 'notoriamente conhecida' (art. 6º bis da CUP, atual art. 126 da lei nº 9.279/96), esta, ainda que não registrada no Brasil, gozando de proteção, mas restrita ao respectivo 'ramo de atividade'.

5. In casu, afastada pelo tribunal a quo a configuração de 'marca notória', a tutela, mesmo que se cogitasse de 'marca notoriamente conhecida', não excederia o segmento mercadológico da recorrente. Assim, diversas as classes de registro e o âmbito das atividades da recorrente (classe 25, itens 10, 25 e 30: roupas e acessórios do vestuário de uso comum, inclusive esportes, bolsas, chapéus e calçados de qualquer espécie) e da recorrida (classes 11, item 10: jornais, revistas e publicações periódicas em geral, e 33, itens 10 e 20: doces e pós para fabricação de doces em geral, açúcar e adoçantes em geral), não há impedimento ao uso, pela última, da marca MCGREGOR como designativa de seus produtos. Precedentes.

6. Possibilidade de confusão ao consumidor dos produtos das litigantes e prática de concorrência desleal (arts. 2º, "d", da lei nº 5.772/71, e 10 da CUP) expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, com fulcro no contexto probatório, cuja revisão perfaz-se inviável nesta seara especial (súmula 07/STJ).

Precedentes.

7. Ausente a similitude fática entre os arestos recorrido e paradigma, não se conhece da divergência jurisprudencial aventada (art. 255, e parágrafos, do RISTJ). 8. Recurso especial não conhecido.⁷⁸ (grifo nosso).

Nome. Registro da expressão 'cultura inglesa'. Palavra comum. 'cultura'. Sua utilização pela ré em seu nome de fantasia. Inadmissibilidade. - registrada a marca, não pode outra empresa industrial, comercial ou de serviços utilizá-la, ainda que parcialmente, na composição de seu nome comercial, em havendo similitude de atividades. Precedentes da quarta turma. Recurso especial conhecido e provido.⁷⁹

⁷⁸ STJ, 4.ª T., REsp 658.702/RJ, rel. Min. Jorge Scartezini, DJU 29.06.2006, p. 254.

⁷⁹ STJ, 4.ª T., REsp 198.609/ES, rel. Min. Barros Monteiro, DJU 11.05.2004, p. 288.

Também nos casos em que o uso do nome comercial precede ao registro da marca o Superior Tribunal de Justiça aplica o princípio da anterioridade, conforme se observa das seguintes decisões:

Comercial. Marca. Nome comercial. Subsistência do registro do nome comercial, porque o depósito da marca que aproveita uma de suas palavras foi feito posteriormente. Recurso especial conhecido e provido.⁸⁰

Nome comercial. Marca. Princípio da anterioridade. Ausência de registro da marca pela empresa ré. Utilização de patronímico. Precedentes da corte.

1. A circunstância do uso de patronímico não altera o princípio maior da proteção ao nome comercial, subordinado ao princípio da anterioridade, nos termos do art. 8º da Convenção de Paris, na forma da Revisão de Haia de 1925.

2. Dispondo a autora de registro de marca em diversas categorias, não pode a empresa ré, que não dispõe sequer de registro, havendo nos autos indicação de mero pedido, invadir a exclusividade nas classes registradas, que impede a utilização por terceiros. 3. Recurso especial conhecido e provido.⁸¹

Nome comercial. Marca. Conflito. Mesmo mercado. Especificidade. Precedentes.

1. A proteção ao nome comercial impede o registro posterior de marca igual por terceiro, ainda mais quando no mesmo ambiente de mercado, o setor agropecuário. 2. Recurso especial conhecido e provido.⁸²

Nome comercial. Denominação social. Marca. O titular da marca não tem o direito de incluí-la na sua denominação social, se outra sociedade já está registrada na Junta Comercial com o mesmo nome. Recurso conhecido e provido.⁸³

No mesmo sentido vêm decidindo os Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Vejamos:

Decisão denegatória improvido. Marcas e patentes- denominação 'Corello' com registro - expressão impugnada 'Coreli' utilizada como nome fantasia em empresa-atuante no mesmo ramo comercial (vestuário) - aplicação do princípio da especialidade - presente o risco de confusão para o mercado consumidor - jurisprudência do c. STJ- sentença de procedência em parte⁸⁴.

Proteção de marca e nome comercial. Diferenciação entre marca e nome comercial. Registro do nome comercial anterior ao registro da marca. Manutenção da expressão 'Gitex' na denominação social da ré. Sociedades

⁸⁰ STJ 3.^a T., REsp 158.669/AM, rel. Min. Ari Pargendler, *DJU* 29.11.2002, p. 213.

⁸¹ STJ 3.^a T., REsp 406763/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, *DJU* 19.09.2002, p. 212.

⁸² STJ, 3.^a T., REsp 284.742/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, *DJU* 20.08.2001, p. 212.

⁸³ STJ, 4.^a T., REsp 35.806/SP, rel. Min. Barros Monteiro, *DJU* 09.12.1997, p. 90.

⁸⁴ TJSP, 5.^a CCiv., AC 2109954000, rel. Des. Oscarlino Moeller, j. 13.06.2008.

que atuam em ramos diferentes do comércio. Produtos enquadrados em categorias distintas. Ausência do direito de exclusividade. Precedentes.⁸⁵

Marca. Utilização em nome comercial. Impossibilidade. Direito de exclusividade. Princípio da especialidade. Serviços médico-hospitalar. Ao dispor a lei nº 9.279/96, em seu art. 129, que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, torna-se claro que somente a partir daí é que fica assegurado ao titular da marca nominativa a exclusividade de seu uso em todo o território nacional. O que determina a possibilidade de utilização exclusiva da marca é, justamente, a anterioridade de seu registro. Apenas o titular de um registro de marca é quem detém, em relação à mesma, o direito de propriedade e uso exclusivo (arts. 129 e 130 da lei nº 9.279/96, e 5º, xxix, da constituição federal). Improvimento do recurso.⁸⁶

Verifica-se, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná também vem aplicando os princípios da anterioridade e da especialidade para os casos de conflitos envolvendo marcas e nomes empresariais, sob o fundamento de que ambos recebem proteção legal. Assim já decidiu este tribunal de forma unânime:

Decisão: acordam os senhores desembargadores integrantes da Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo retido e dar provimento parcial ao recurso de apelação. Ementa: ação ordinária de obrigação de não fazer - autora requer que a ré seja compelida a não mais utilizar a marca nominativa 'palmares', por ter direito a seu uso exclusivo - procedência - agravo retido - insurgência contra a decisão que indeferiu a realização de perícia técnica - decisão correta, uma vez que a composição da lide não depende de conhecimento técnico específico e há elementos de provas suficientes para julgamento da causa - apelação - preliminar, sustentando que houve alteração do rito processual, com preclusão consumativa da apresentação do rol de testemunhas e dos respectivos quesitos - ausência de prejuízo processual - alegação de que a marca 'palmares' não pode ser de uso exclusivo da autora - inegável a confusão gerada entre os consumidores pelo uso da marca pelas duas escolas, pois atuam no mesmo ramo de prestação de serviços - cominação de multa diária - cabimento - meio de garantir a efetividade da decisão que determina a abstenção do uso da marca pertencente à autora - redução do valor fixado a título de honorários advocatícios - negado provimento ao agravo retido - provimento parcial ao recurso de apelação. 1. Uma vez registrada a marca, não pode outra empresa utilizá-la, ainda que parcialmente na composição de seu nome comercial, em havendo similitude de atividades, pois é inegável a confusão gerada entre os consumidores. 2. A multa cominatória é mecanismo apropriado para induzir o devedor da obrigação, por conduta própria, de fazer e não fazer, a cumpri-la espontaneamente.⁸⁷ (grifo nosso).

Decisão: acordam os senhores desembargadores integrantes da Décima Oitava Câmara Cível, por unanimidade de votos, em conhecer e em dar parcial provimento ao recurso de apelação. Ementa: apelação cível - conflito entre marca e nome comercial semelhantes utilizados no mesmo ramo de atividades - Globalvest e Globlainvest - conjugação de palavras

⁸⁵ TJSP, 2.^a CCiv., AC 3702674700, rel. Des. A. Santini Teodoro, j. 03.06.2008.

⁸⁶ TJRJ, 1.^a CCiv., AC 2007.001.59740, rel. Des. Maldonado de Carvalho, j. 04.03.2008.

⁸⁷ TJPR, 15.^a CCiv., AC 0294778-0, rel. Des. Carvilio da Silveira Filho, j. 30.04.2008.

genéricas - ausência de marca comum - confusão entre os consumidores - direito de exclusividade conferido à empresa detentora do registro mais antigo - princípio da anterioridade - reparação civil - prescrição - termo 'a quo' - ciência inequívoca da ofensa ou do dano aos direitos marcários - danos materiais não comprovados - danos morais devidos. 1. 'a marca é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço'¹. O direito ao uso exclusivo da marca adquire-se com o registro junto ao INPI, com abrangência para todo o território nacional, limitado, em princípio, somente a classe para a qual foi deferido (princípio da especialidade), salvo as hipóteses de marcas notórias, que devido à proteção especial que recebem, tem direito à exclusividade em relação a todas as classes de produtos ou serviços. 2. Nome empresarial é aquele usado para 'designar a firma individual, a firma ou razão social ou a denominação, com as quais se faz a identificação das empresas mercantis no país' 2. O registro dos atos constitutivos confere ao titular proteção quanto ao uso de seu nome empresarial, porém somente no âmbito do território do estado onde estiverem depositados. 3. Segundo entendimento consolidado nos tribunais pátrios é possível a existência harmônica de duas 'marcas' semelhantes, desde que não exista afinidade entre os serviços prestados ou a possibilidade de confusão ou dúvida no consumidor. 4. A marca deve ser considerada em sua composição integral, não se levando em conta elementos do nome composto, ocorrendo identidade ou semelhança quando a composição total for passível de confusão. Assim, a conjugação de palavras corriqueiras para criar expressão nova que traz significado próprio e identificação específica para quem emprega a marca merece proteção. 5. A semelhança entre marca e nome comercial se reflete no consumidor, que acaba sendo induzido, por erro, a perceber identidade nos dois serviços prestados por empresas diversas. 6. Diante do conflito entre a marca, registrada no INPI, e nome comercial, registrado na Junta Comercial, deve prevalecer o registro efetuado em primeiro lugar, em razão do princípio da anterioridade, posto que ambos gozam de proteção legal. 7. A fluência do prazo prescricional, na ação de reparação civil, pressupõe o conhecimento da ofensa ou do dano aos direitos marcários. 8. A indenização por danos materiais depende da comprovação do prejuízo patrimonial sofrido. 9. O uso indevido de marca registrada no INPI por outra empresa, por si só, configura dano moral, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.⁸⁸ (grifo nosso).

As decisões aqui expostas estabelecem os critérios que devem ser observados para a solução de casos de conflitos entre marcas e nomes comerciais. Porém, há mais uma questão que deve ser levada em consideração nessas situações, qual seja, o limite territorial da proteção jurídica concedida ao nome empresarial.

Com relação ao âmbito de proteção do nome comercial, ou seja, se municipal, estadual, nacional, internacional, ou outro, observa-se que as decisões dos tribunais são discrepantes.

⁸⁸ TJPR, 18.^a CCiv., AC 0453085-8, rel. Des. Ruy Muggiati, j. 13.02.2008.

O Supremo Tribunal Federal manifestou-se, em decisão de Recurso Extraordinário, no sentido de que o detentor do nome comercial “HAUPT” tem o direito de utilizá-lo no âmbito de seu município:

1. O nome comercial e o direito, que tem o seu titular, de usá-lo com exclusividade. Constituição, art. 153, parágrafo 24. Caso em que uma das partes alega que o acórdão impugnado confundiu o nome comercial com o título do estabelecimento. Improcedência do argumento na espécie. 2. Recurso extraordinário a que o STF nega conhecimento.

As duas instâncias ordinárias decidiram que a recorrida tem o direito de usar, no Rio de Janeiro, o nome comercial HAUPT, porque nesta capital ela tem o seu domicílio e porque o registro do nome comercial confere ao seu titular o direito de usá-lo com exclusividade nos limites do lugar em que se acha ele domiciliado. [...]

Decidindo, como decidiu o acórdão impugnado, que a recorrida tem o direito de usar, com exclusividade, o nome comercial HAUPT, em ponto nenhum do seu texto, ele contraria o § 24, do art. 153 da constituição. IV. Não conheço do recurso.⁸⁹

Há, entretanto, decisões de tribunais estaduais em defesa do âmbito nacional de proteção do nome empresarial, como ocorreu no caso “ENGEBASE”, ac. por maioria do 1º GrCCiv TJRJ, nos EI 40/90, de 28.09.1990; no caso “VEPLAN”, ac. unânime da 2ª Cciv TJRS, na AC 39.168, de 06.10.1982; e no caso “PERFIL”, ac. unânime da 8ª Cciv TJSP, na AC 195.356-1/7, de 23.11.1993.

A proteção internacional do nome comercial, tendo por base o artigo 8º da Convenção da União de Paris, é conferida em várias decisões: caso “RIEDEL”, ac. unânime do plenário do STF no AgPet 5.481, de 13.01.1932; caso “SOTHEBY’S”, ac. unânime da 1ª Turma TRF 2ª Reg. Na AC 90.02.19566-4/RJ, de 06.02.1991; caso “LACOSTE”, ac. unânime da 5ª Turma TRF na AC 68.252-SP, de 27.10.1982; dentre outras.

Há, ainda, uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que adotou a tese da abrangência regional da tutela conferida ao nome empresarial, sob o fundamento de que se deve aferir o seu âmbito de proteção no caso concreto. Eis um trecho do referido acórdão:

No caso dos autos, observa-se que a autora-apelada efetuou o registro na Junta Comercial em 21.02.1968, enquanto a ré só foi constituída bem depois (em 1985).
Daí o direito da autora.

⁸⁹ STF, 1.ª T., RE 80.877/RJ, rel. Min. Antonio Nader, DJU 04.12.1979, p. 585. No mesmo sentido, TJSP, 1.ª CCiv., AC 30.143-1, j. 02.08.1983.

Por outro lado, consta que as duas empresas desempenham suas funções na mesma região, o norte do Paraná, pois a ré tem sua sede em Apucarana e a autora, segundo se registra, tem filial em Maringá.⁹⁰

Também a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão de Recurso Especial, posicionou-se pela proteção regional ao entender, na análise do caso concreto, que a tutela era devida pelo fato de as duas empresas se situarem na Grande São Paulo:

Nome comercial. Direito a exclusividade. Emprego da denominação 'Global' no nome comercial de duas empresas prestadoras de serviços de administração de recursos humanos. Embora a palavra 'global' seja de uso relativamente comum, não é dado incluí-la na denominação social de uma empresa em detrimento aos interesses de outra que, com prioridade, a colocou em sua própria denominação, considerando-se a possibilidade de confusão de clientela, por se situarem ambas na Grande São Paulo e terem o mesmo objeto social. Acórdão dados como divergentes, que contudo trataram de demandas sob suportes fáticos não idênticos. Recurso especial pela alínea 'c', não conhecido.⁹¹

Diante do exposto, verifica-se que os tribunais inclinam-se, no que concerne aos princípios a serem aplicados nos casos de colidência entre marcas e nomes comerciais, a decidir pela prevalência do sinal surgido anteriormente, bem como a aplicar o princípio da especialidade às marcas, impedindo que se crie, no mesmo ramo de atividades, nome de empresa semelhante a marca já registrada, ou vice-versa.

No que pertine à abrangência da proteção a ser conferida ao nome empresarial há certa divergência, considerando que existem decisões que admitem desde uma tutela municipal até internacional, e, outras ainda, que deixam para estabelecer os limites da proteção em cada situação concreta.

⁹⁰ TJPR, 4.^a CCiv., AC 11.854-4, j. 07.11.1990.

⁹¹ STJ, 4.^a T., REsp 9.841/SP, rel. Min. Athos Carneiro, DJU 20.08.1991, p. 13.491.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificamos, diante do exposto ao longo deste trabalho, que a propriedade industrial remonta a tempos antigos e a importância dos bens imateriais e de sua consequente proteção aumenta proporcionalmente à intensificação e evolução das relações econômicas.

Como decorrência disso, é necessário que o Estado tutele os direitos daqueles que contribuem para o avanço tecnológico e científico do país, protegendo o objeto de sua criação, bem como os direitos de privilégio de uso sobre ele.

Ademais, a proteção dos direitos do titular de um bem imaterial encontra sua relevância na manutenção do saudável funcionamento do mercado, de forma a contribuir com a manutenção de uma livre e leal concorrência entre os atores econômicos e atender os direitos e interesses dos consumidores.

Os bens imateriais objetos desse estudo foram as marcas de produtos e serviços e os nomes empresariais. Após uma breve exposição sobre esses sinais distintivos, trouxemos à baila um importante tema de Direito Industrial, qual seja, o conflito que se configura quando coexistem uma marca e um nome comercial iguais ou semelhantes, capazes de gerar confusão no público consumidor.

A questão assume relevância tendo em vista que não há solução legal expressa, ou mesmo posição doutrinária ou jurisprudencial consolidada. Além disso, as peculiaridades desses signos contribuem para aumentar a dificuldade de se encontrar a correta solução para as situações concretas.

Como vimos, a aplicação do princípio da anterioridade nesses casos predomina entre as opiniões dos autores e tribunais. Nos conflitos envolvendo a reprodução de marca já existente em nome comercial também incide o princípio da

especialidade ou especificidade. Com relação ao âmbito de proteção do nome comercial há, contudo, algumas divergências, conforme tivemos a oportunidade de tratar.

Com efeito, ao que nos parece, a aplicação do princípio da anterioridade para os casos de colidência entre marcas e nomes comerciais é o que permite uma solução mais justa, pois assim se está tutelando os direitos daquele que primeiro criou o signo distintivo, impedindo que se dê margem à má-fé de algum competidor que, através de métodos desleais como a imitação ou reprodução de um sinal já existente, busca desviar clientela de outrem para si.

Entendemos, assim, que quando o nome empresarial for criado primeiro, sua proteção deve prevalecer sobre a marca registrada posteriormente, mesmo esta recebendo proteção nacional, conferida pelo registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.

Com relação ao âmbito de proteção do nome comercial, vimos que segundo a legislação interna ele é estadual, eis que os órgãos registrários (Juntas Comerciais) têm jurisdição nos limites das Unidades da Federação a que pertencem, e de acordo com a Convenção da União de Paris o nome comercial encontra tutela até mesmo internacional.

Parece-nos que em casos de conflitos entre dois nomes empresariais, não há dúvidas de que se deve considerar a proteção em nível estadual, que está disposta expressamente na lei. Porém, quando há colidência entre um nome e uma marca, a questão relativa ao limite de proteção daquele deve ser mais cuidadosamente analisada.

Concordamos em parte com o entendimento de Gabriel F. Leonardos, que afirma que a proteção do nome deve existir em um âmbito razoável, ou seja, aquele em que possa existir concorrência. Segundo esse autor, como vimos, há situações em que não é o caso de se conferir uma proteção internacional ao nome comercial⁹².

Entendemos que de fato a proteção internacional deva existir para aqueles nomes comerciais que possam gerar relações de concorrência até mesmo internacionalmente, devendo, assim, o seu titular, pleitear a tutela devida nos países de seu interesse.

⁹² *A proteção...*, p. 28-31.

Não obstante, conferir ao nome empresarial uma proteção menor do que a estadual, deixando-se que seja estabelecida quando da análise dos casos concretos, parece-nos inviável, vez que a tutela nos limites do Estado é garantida pelas leis internas do País⁹³. Assim, em casos de conflitos envolvendo marcas que reproduzam nome comercial existente, deve-se garantir o direito ao uso do nome nos limites do Estado da Federação em que os documentos empresariais estão devidamente arquivados, permitindo-se a utilização da marca posterior tão somente nas demais Unidades Federativas. Caso o detentor do nome deseje ampliar sua proteção para os demais Estados, poderá apresentar requerimento nas outras Juntas Comerciais do Brasil, cujo pedido poderá ser deferido caso o nome não seja capaz de gerar confusão com marca já existente.

Com relação ao princípio da especialidade, corroboramos com a opinião de Alfredo de Assis Gonçalves Neto⁹⁴, pois acreditamos que ele deve incidir tanto nos casos de marcas registradas primeiro quanto nas situações em que o nome comercial tenha surgido antes, pois mesmo nestes casos, não vemos a possibilidade de confusão para os consumidores quando as áreas do mercado abrangidas pelos sinais são distintas.⁹⁵

Destarte, de todo o estudo realizado sobre o conflito entre marcas e nomes empresariais, podemos concluir que deve prevalecer aquele sinal (marca ou nome comercial) que primeiro foi criado, o qual será capaz de impedir que o signo surgido posteriormente seja utilizado no mesmo ramo/grupo de atividades existentes no mercado⁹⁶.

⁹³ É certo que muitas vezes o âmbito de concorrência de um nome comercial é deveras pequeno, circunscrevendo-se nos limites de um município, por exemplo. Porém, não se pode olvidar que o mesmo pode ocorrer com uma marca, que, da mesma forma, pode ser utilizada em produtos fornecidos ou serviços prestados tão somente em uma pequena região do país. É preciso, contudo, definir um limite para a proteção desses bens, eis que aos seus titulares deve-se possibilitar a expansão de seus negócios, e deixar a solução relativa ao âmbito de proteção para a análise dos casos concretos parece-nos que ocasionaria um caos jurídico.

⁹⁴ *Manual...*, p. 217.

⁹⁵ Nada obstante isso, mais importante do que atender a um formalismo, verificando-se se os produtos ou serviços pertencem a um mesmo ramo de atividades, é preciso se verificar as conseqüências da coexistência dos dois sinais. Assim, caso possam gerar confusão para os consumidores, é preciso se impedir o uso do signo posterior, mesmo que pertencente a outra classe de produtos ou serviços.

⁹⁶ Importante salientar que as soluções apresentadas neste trabalho limitam-se aos casos de colidência entre Marcas e nomes comerciais. É preciso se ter cautela quando a situação envolver concorrência com títulos de estabelecimento, pois a solução para conflitos entre estes e outros sinais distintivos poderá ser outra, devendo-se levar em consideração as peculiaridades daquele signo.

Acreditamos ser essa a solução mais justa para o caso concreto na medida em que impossibilita a prática de atos que visem ao desvio de clientela, tutela os interesses dos empresários (defesa de seu patrimônio) e dos consumidores (não gera confusão), bem assim possibilita uma concorrência livre e leal, e, por conseqüência, o regular funcionamento do mercado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BENJÓ, Roberto. *O respeito à marca sob a perspectiva do consumidor*. **Revista de Direito Empresarial**. Curitiba: Juruá Editora, n. 2, p. 95-117, jul. /dez. 2005.

BERTOLDI, Marcelo M. e PEREIRA RIBEIRO, Márcia Carla. *Curso Avançado de Direito Comercial*. 4 ed. rev e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. 1. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. 7 ed. rev e atual. São Paulo: Saraiva, 2003.

COSTA, Philomeno J. da. *A proteção do nome comercial*. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, n. 81, p. 96-107, jan./mar. 1991.

DANTAS, Alberto. *Descompasso: Juntas Comerciais, INPI, AGORA e FAPESP*. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**. São Paulo, n. 49, p. 42-43, nov./dez. 2000.

DI BLASI, Clésio Gabriel. GARCIA, Mario Augusto Soerensen. MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

DINIZ, Maria Helena. *Curso de Direito Civil Brasileiro – Direito de Empresa*. São Paulo: Saraiva, 2008.

FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro*. Brasília: Brasília Jurídica, 1996.

GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. *Direito de Empresa: comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.

_____. *Manual de Direito Comercial*. 2 ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá Editora, 2000.

GREBLER, Eduardo. *A nova lei brasileira sobre propriedade industrial*. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, n. 111, p. 100-119, jul./set. 1998.

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. *Mudanças introduzidas pelo INPI na análise dos pedidos de registro de marcas e no processamento destes*. XIV Seminário Nacional de Propriedade Industrial – Anais 1994. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**. p. 54-61.

_____. *Mudanças introduzidas pelo INPI na análise dos pedidos de registro de marcas e no processamento destes*. XX Seminário Nacional de Propriedade Industrial – Anais 2000. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**. p. 46-54.

LEONARDOS, Gabriel F. *A proteção jurídica ao nome comercial, ao título de estabelecimento e à insígnia no Brasil*. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**. São Paulo, n. 13, p. 03-32, nov./dez. 1994.

_____. *Novidades sobre o nome comercial – Comentários ao verbete nº 142 da Súmula do STJ e a dois acórdãos sobre o conflito entre marca e nome comercial*. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**. São Paulo, n. 19, p. 43-46, nov./dez. 1995.

LEONARDOS, Luiz. *Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais*. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**. São Paulo, n. 41, p. 35-40, jul./ago. 1999.

LIMA, André Luís Amoroso de. *Aspectos gerais do sistema de marcas: o registro e o risco de confusão*. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, n. 133, p. 203-219, jan./mar. 2004.

MARTINS, Fran. *Curso de Direito Comercial: empresa comercial, empresários individuais, microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio*. 4 ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 1993.

MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado – Tomo XVI*. 2 ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1956.

OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. *A imprecisão na definição legal de marca*. **Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual**. São Paulo, n. 38, p. 20-22, jan./fev. 1999.

_____. *A obrigação do contrafator de marca famosa em ressarcir o legítimo titular do registro por prejuízo à imagem e conseqüente dano moral*. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, n. 118, p. 101-105, abr. /jun. 2000.

_____. *Ensaio sobre a Marca de Alto Renome: uma proteção especial contrapondo a eterna privação da novidade absoluta*. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, n. 117, p. 151-156, jan. /mar. 2000.

PAES, P. R. Tavares. *Nova lei da propriedade industrial*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996.

POSTIGLIONE, Marino Luiz. *Direito Empresarial: o estabelecimento e seus aspectos contratuais*. São Paulo: Manole, 2006.

REQUIÃO, Rubens. *Curso de direito comercial*. 27 ed. rev e atual. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2007.

RIPERT, George. *Aspectos jurídicos Del capitalismo moderno*. Granada: Editorial Comares S.L., 2001.

ROCHA, João Luiz Coelho da. *A propriedade industrial na falência – alienação do direito de marca*. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, n. 111, p. 82-85, jul. /set. 1998.

SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial – As condutas*. 1 ed. 2 tir. São Paulo: Malheiros, 2003.

SANTOS, Anderson Marcos dos. *A propriedade intelectual – A vida e o conhecimento a serviço do mercado*. **Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Programa de Pós-Graduação em Direito**, Curitiba: SER/UFPR, n. 1, p. 99-114, 2004.

SCHMIDT, Karsten. *Derecho comercial*. Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 1997.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. *O artigo 132 da LPI: a extensão dos direitos sobre a marca*. **Anais do XX Seminário da Propriedade Intelectual: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, 2000.

SILVEIRA, João Marcos. *O nome empresarial no novo Código Civil*. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, n. 128, p. 122-137, out./dez. 2002.

SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial*. São Paulo: Saraiva, 1996.

_____. *A propriedade intelectual na internet e a questão dos nomes de domínio*. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, n. 119, p. 26-33, 2001.

TAVARES, Maurício de Souza. *Proteção de marcas não-tradicionais* - Palestra realizada pela Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI, em data de 27/06/2008, em Curitiba/PR.

TINOCO SOARES, José Carlos. *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997.

_____. *Marcas vs. Nome Comercial: conflitos*. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2000.

Resolução do Comitê Executivo da AIPPI - Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle – Annuaire, 1990/VII, p. 83.

Jurisprudência

STF, 2.^a T., RE 54.685, rel. Min. Hermes Lima, *DJU* 05.11.1963, p. 934.

STF, 1.^a T., RE 107.895/PR, rel. Min. Rafael Mayer, *DJU* 23.05.1986, p. 535.

STF, 2.^a T., RE 111.971-3/SP, rel. Min. Carlos Madeira, *DJU* 31.03.1987, p. 347.

STF, 1.^a T., RE 80.877/RJ, rel. Min. Antonio Neder, *DJU* 04.12.1979, p. 585.

STJ, 4.^a T., rel. Min. Barros Monteiro, REsp 52106, *DJ* 17.05.1999.

STJ, 3.^a T., REsp 42.424/SP, rel. Min. Paulo Costa Leite, *DJU* 08.11.1994, p. 35.309.

STJ, 4.^a T., REsp 9.142/SP, rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, *DJU* 31.03.1992, p. 5.255.

STJ, 4.^a T., REsp 658.702/RJ, rel. Min. Jorge Scartezzini, *DJU* 29.06.2006, p. 254.

STJ, 4.^a T., REsp 198.609/ES, rel. Min. Barros Monteiro, *DJU* 11.05.2004, p. 288.

STJ 3.^a T., REsp 158.669/AM, rel. Min. Ari Pargendler, *DJU* 29.11.2002, p. 213.

STJ 3.^a T., REsp 406763/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, *DJU* 19.09.2002, p. 212.

STJ, 3.^a T., REsp 284.742/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, *DJU* 20.08.2001, p. 212.

STJ, 4.^a T., REsp 35.806/SP, rel. Min. Barros Monteiro, *DJU* 09.12.1997, p. 90.

STJ, 4.^a T., REsp 9.841/SP, rel. Min. Athos Carneiro, *DJU* 20.08.1991, p. 13.491.

TJSP, 5.^a CCiv., AC 2109954000, rel. Des. Oscarlino Moeller, j. 13.06.2008.

TJSP, 2.^a CCiv., AC 3702674700, rel. Des. A. Santini Teodoro, j. 03.06.2008.

TJSP, 1.^a CCiv., AC 30.143-1, j. 02.08.1983.

TJRJ, 1.^a CCiv., AC 2007.001.59740, rel. Des. Maldonado de Carvalho, j. 04.03.2008.

TJPR, 15.^a CCiv., AC 0294778-0, rel. Des. Carvilio da Silveira Filho, j. 30.04.2008.

TJPR, 18.^a CCiv., AC 0453085-8, rel. Des. Ruy Muggiati, j. 13.02.2008.

TJPR, 4.^a CCiv., AC 11.854-4, j. 07.11.1990.

ANEXO

DECRETO Nº 75.572, DE 8 DE ABRIL DE 1975

Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revisão de Estocolmo, 1967.

O Presidente da República,

Havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Legislativo no 78, de 31 de outubro de 1974, a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967;

E havendo o instrumento brasileiro de adesão sido depositado junto à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a 20 de dezembro de 1974, com a declaração de que o Brasil não se considera vinculado pelo disposto na alínea 1, do Artigo 28 (conforme previsto na alínea 2, do mesmo Artigo), e de que a adesão do Brasil não é aplicável aos Artigos 1 a 12, conforme previsto no Artigo 20, continuando em vigor no Brasil a revisão de Haia, de 1925;

E havendo a referida Convenção entrado em vigor definitivamente para o Brasil, a 24 de março de 1975;

Decreta que a mesma, apensa por cópia ao presente Decreto, seja executada e cumprida

tão inteiramente como nela se contém, mantida a declaração acima mencionada.

Brasília, 8 de abril de 1975; 154o da Independência e 87o da República.

Ernesto Geisel

Antônio Francisco Azeredo da Silveira

CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

de 20 de março de 1883

revista

em Bruxelas a 14 de dezembro de 1900

em Washington a 2 de junho de 1911

na Haia a 6 de novembro de 1925

em Londres a 2 de junho de 1934

em Lisboa a 31 de outubro de 1958

e em Estocolmo a 14 de julho de 1967

Artigo 1

1) Os países a que se aplica a presente Convenção constituem-se em União para a proteção da propriedade industrial.

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

3) A propriedade industrial entende-se na mais ampla aceção e aplica-se não só a indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.

4) Entre as patentes de invenção compreendem-se as diversas espécies de patentes industriais admitidas nas legislações dos países da União, tais como patentes de importação, patentes de aperfeiçoamento, patentes e certificados de adição, etc.

Artigo 2

1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é requerida pode, porém, ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos direitos de propriedade industrial.

3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de domicílio ou à designação de mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial.

Artigo 3

São equiparados aos nacionais dos países da União os nacionais dos países não participantes da União domiciliados ou que possuam estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos e reais no território de um dos países da União.

Artigo 4

A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante

fixados.

2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido nacional regular, em virtude da legislação nacional de cada país da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União.

3) Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, independentemente do resultado ulterior do pedido.

B. Em consequência, o pedido apresentado ulteriormente num dos outros países da União, antes de expirados estes prazos não poderá ser invalidado por fatos verificados nesse intervalo, como por exemplo outro pedido, publicação da invenção ou sua exploração, oferecimento à venda de exemplares do desenho ou do modelo ou uso da marca, e esses fatos não poderão fundamentar qualquer direito de terceiros ou posse pessoal. Os direitos adquiridos por terceiros antes do dia do primeiro pedido que serve de base ao direito de prioridade são ressalvados nos termos da legislação interna de cada país da União.

C. 1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.

2) Estes prazos correm a partir da data da apresentação do primeiro pedido; o dia da apresentação não é contado.

3) Se o último dia do prazo for feriado legal ou dia em que a Repartição se encontre aberta para receber a apresentação dos pedidos no país em que a proteção é requerida, o prazo será prorrogado até o primeiro dia útil seguinte.

4) Deve ser considerado como primeiro pedido, cuja data de apresentação marcará o início do prazo de prioridade, pedido ulterior que tenha o mesmo objeto de um primeiro pedido anterior, nos termos do parágrafo 2), apresentado no mesmo país da União, desde que na data do pedido posterior, o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido submetido a inspeção pública e sem deixar subsistir direitos e que não tenham ainda servido de base para reivindicação do direito de prioridade. O pedido anterior

então não poderá mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade.

D. 1) Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior deverá formular declaração em que indique a data e o país desse pedido. Cada país fixará o momento até ao qual esta declaração deverá ser efetuada.

2) Estas indicações serão mencionadas nas publicações emanadas da autoridade competente, particularmente nas patentes e suas descrições.

3) Os países da União poderão exigir daquele que fizer uma declaração de prioridade a apresentação de uma cópia do pedido (descrição, desenhos, etc.) entregue anteriormente. A cópia autenticada pela autoridade que houver recebido esse pedido estará isenta de qualquer legislação e poderá, em qualquer caso, ser apresentada, sem ônus, em qualquer momento no prazo de três meses a contar da data da apresentação do pedido ulterior. Poderá exigir-se que seja acompanhada de certificado da data da apresentação, expedido pela mesma autoridade e de tradução.

4) Para a declaração de prioridade nenhuma outra formalidade poderá ser exigida no momento da apresentação do pedido. Cada país da União determinará quais as conseqüências da omissão das

formalidades previstas no presente artigo, as quais não poderão exceder a perda do direito de prioridade.

5) Ulteriormente poderão ser exigidas outras justificativas.

Aquele que reivindicar a prioridade de um pedido anterior terá de indicar o número desse pedido; essa indicação será publicada nas condições previstas no parágrafo 2) acima.

E. 1) Quando um desenho ou modelo industrial tiver sido depositado num país, em virtude de um direito de prioridade baseado no pedido de depósito de um modelo de utilidade, o prazo de prioridade será somente o fixado para os desenhos ou modelos industriais.

2) Além disso, é permitido depositar num país um modelo de utilidade, em virtude de um direito de prioridade baseado num pedido de patente e vice-versa.

F. Nenhum país da União poderá recusar prioridade ou pedido de patente em virtude de o requerente reivindicar prioridades múltiplas, mesmo provenientes de diferentes países, ou em virtude de um pedido reivindicando uma ou várias prioridades conter um ou mais elementos que não estavam compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, com a condição de, nos dois casos, haver unidade de invenção, no sentido da lei do país.

No que se refere aos elementos não compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, a apresentação do pedido ulterior dá lugar a um direito de prioridade, nas condições usuais.

G. 1) Se o exame revelar que um pedido de patente é complexo, poderá o requerente dividir o pedido num certo número de pedidos divisionários, cada um dos quais conservará a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade.

2) O requerente poderá também, por sua própria iniciativa, dividir o pedido de patente, conservando como data de cada pedido divisionário a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade. Cada país da União terá a faculdade de fixar as condições nas quais esta divisão será autorizada.

H. A prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos elementos da invenção para os quais se reivindica a prioridade não figuram entre as reivindicações formuladas no pedido apresentado no país de origem, contando que o conjunto dos documentos do pedido revele de maneira precisa aqueles elementos.

I. 1) Os pedidos de certificados de autor de invenção depositados num país em que os requerentes têm o direito de pedir, à sua escolha, quer uma patente, quer um certificado de autor de invenção, darão origem ao direito de prioridade instituído pelo presente artigo, nas mesmas condições e com os mesmos efeitos que os pedidos de patentes de invenção.

2) Num país em que os requerentes têm o direito de requerer, à sua escolha, quer uma patente, quer um certificado de autor de invenção, o requerente de um certificado de autor de invenção se beneficiará, segundo as disposições do presente artigo aplicáveis aos pedidos de patentes, do direito de prioridade baseado no depósito de um pedido de

patente de invenção, de modelo de utilidade ou de certificado de autor de invenção.

Artigo 4 bis

- 1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.
- 2) Esta disposição deve entender-se de modo absoluto, particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal.
- 3) Aplica-se a todas as patentes existentes à data da sua entrada em vigor.
- 4) O mesmo sucederá, no caso de acessão de novos países, às patentes existentes em ambas as partes, à data de acessão.
- 5) As patentes obtidas com o benefício da prioridade gozarão, nos diferentes países da União, de duração igual àquela de que gozariam se fossem pedidas ou concedidas sem o benefício da prioridade.

Artigo 4 ter

O inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente.

Artigo 4 quater

Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada em virtude de estar a venda do produto patenteado ou obtido por um processo patenteado sujeito a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional.

Artigo 5

- A. 1) A introdução, pelo titular da patente, no país em que esta foi concedida, de objetos fabricados em qualquer dos países da União não acarreta a caducidade da patente.
- 2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a

concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.

3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória.

4) Não poderá ser pedida licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação do pedido de patente, ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença será recusada se o titular da patente justificar a sua inação por razões legítimas. Tal licença obrigatória será não exclusiva só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.

5) As disposições precedentes serão aplicáveis, com as modificações necessárias, aos modelos de utilidade.

B. A proteção dos desenhos e modelos industriais não caducará por falta de exploração nem por introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos.

C. 1) Se num país o uso da marca registrada for obrigatório, o registro só poderá ser anulado depois de decorrido um prazo razoável e se o interessado não justificar a sua inação.

2) O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio de forma diferente, quanto a elementos que não alteram o caráter distintivo da marca, da forma por que esta foi registrada num dos países da União não implicará a anulação do registro nem diminuirá a proteção que lhe foi concedida

3) O uso simultâneo da mesma marca em produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados co-proprietários da marca, segundo os dispositivos da lei nacional do país onde a proteção é requerida, não impedirá

o registro nem diminuirá, de maneira alguma, a proteção concedida à referida marca em qualquer dos países da União, contando que o referido uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público.

D. Para reconhecimento do direito não será exigido no produto qualquer sinal ou menção da patente, do modelo de utilidade, ou do registro da marca de fábrica ou de comércio, ou de depósito do desenho ou modelo industrial.

Artigo 5 bis

1) Uma prorrogação de prazo, de no mínimo seis meses, será concedida para o pagamento das taxas previstas para a manutenção dos direitos de propriedade industrial, mediante o pagamento de uma sobretaxa, se a legislação nacional assim dispuser.

2) Os países da União têm a faculdade de prever a revalidação das patentes de invenção caducadas em virtude de não pagamento de taxas.

Artigo 5 ter

Em cada um dos países da União não serão considerados lesivos dos direitos do titular da patente:

1) O emprego, a bordo dos navios dos outros países da União, dos meios que constituem o objeto da sua patente no corpo do navio, nas máquinas, mastreação, aprestos e outros acessórios, quando esses navios penetrarem temporária ou acidentalmente em águas do país, sob reserva de que tais meios sejam empregados exclusivamente para as necessidades do navio;

2) O emprego dos meios que constituem o objeto da patente na construção ou no funcionamento de aeronaves ou veículos terrestres dos outros países da União, ou dos acessórios dessas aeronaves ou veículos terrestres quando estes penetrarem temporária ou acidentalmente no país.

Artigo 5 quater

Quando um produto for introduzido num país da União no qual exista uma patente

protegendo um processo de fabricação desse produto, o titular da patente terá, com referência ao produto introduzido, todos os direitos que a legislação do país de importação lhe conceder, em virtude da patente desse processo, com referência aos produtos fabricados no próprio país.

Artigo 5 quinquies

Os desenhos e modelos industriais serão protegidos em todos os países da União.

Artigo 6

- 1) As condições de depósito e de registro das marcas de fábrica ou de comércio serão determinadas, em cada país da União, pela respectiva legislação nacional.
- 2) Não poderá, todavia, ser recusada ou invalidada uma marca requerida em qualquer dos países da União por um nacional de um país desta, com o fundamento de não ter sido depositada, registrada ou renovada no país de origem.
- 3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.

Artigo 6 bis

- 1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.
- 2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um

prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.

3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.

Artigo 6 ter

1) a) Os países da União acordam em recusar ou invalidar o registro e em impedir, através de medidas adequadas, o uso, sem autorização das autoridades competentes, quer como marcas de fábrica ou de comércio, quer como elementos dessas marcas, de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado dos países da União, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia por eles adotados, bem como qualquer imitação do ponto de vista heráldico.

b) As disposições do subparágrafo a) acima aplicam-se igualmente às armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações de organismos internacionais intergovernamentais de que um ou vários países da União sejam membros, com exceção de armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações que já tenham sido objeto de acordos internacionais vigentes, destinados a assegurar a sua proteção.

c) Nenhum país da União terá de aplicar as disposições do subparágrafo b) acima em detrimento dos titulares de direitos adquiridos de boa fé, antes da entrada em vigor nesse país da presente Convenção. Os países da União não são obrigados a aplicar as referidas disposições quando o uso ou o registro mencionado no subparágrafo a) não for de natureza a sugerir, no espírito do público, uma ligação entre a organização em apreço e as armas, bandeiras, emblemas, siglas ou denominações, ou se este uso ou registro não for claramente de natureza a induzir o público em erro sobre a existência de ligação entre o utilizador e a organização.

2) A proibição dos sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia só se aplica aos casos em que as marcas que os incluem se destinam a ser usadas em mercadorias do mesmo gênero ou de gênero similar.

3) a) Para a aplicação destas disposições, os países da União acordam em dar a conhecer reciprocamente, por intermédio da Repartição Internacional, a lista dos emblemas de

Estado, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia que desejam ou desejarão colocar, de uma maneira absoluta ou dentro de certos limites, sob a proteção do presente artigo, bem como todas as modificações ulteriormente introduzidas nessa lista. Cada país da União porá à disposição do público, oportunamente, as listas notificadas. Entretanto, esta notificação não é obrigatória no que se refere às bandeiras dos Estados.

b) As disposições do subparágrafo b) do parágrafo 1) do presente artigo são unicamente aplicáveis às armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações das organizações internacionais intergovernamentais que estas comunicaram aos países da União por intermédio da Repartição Internacional.

4) Qualquer país da União poderá, no prazo de doze meses a contar do recebimento da notificação, transmitir, por intermédio da Repartição Internacional, as suas eventuais objeções ao país ou à organização internacional intergovernamental interessados.

5) Com referência às bandeiras de Estado, apenas se aplicarão as medidas previstas no parágrafo 1) às marcas registradas depois de 6 de novembro de 1925.

6) Com referência aos emblemas de Estado que não sejam bandeiras, aos sinais e timbres oficiais dos países da União e às armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações das organizações internacionais intergovernamentais, estas disposições só serão aplicáveis às marcas registradas mais de dois meses depois do recebimento da notificação prevista no parágrafo 3) acima.

7) Em caso de má fé, os países terão a faculdade de cancelar o registro das marcas que contenham emblemas de Estado, sinais e timbres, mesmo quando tenham sido registradas antes de 6 de novembro de 1925.

8) Os nacionais de cada país que forem autorizados a usar emblemas de Estado, sinais e timbres do seu país poderão utilizá-los, ainda que sejam semelhantes aos de outro país

9) Os países da União obrigam-se a impedir o uso não autorizado, no comércio, das armas de Estado dos outros países da União, quando esse uso possa induzir em erro quanto à origem dos produtos.

10) As disposições precedentes não obstam a que os países exerçam a sua faculdade de

recusar ou invalidar, pela aplicação do no 3 da letra B do Artigo 6 quinquies, as marcas que contenham, sem autorização, armas, bandeiras e outros emblemas de Estado ou sinais e timbres oficiais adotados por um país da União, assim com sinais distintivos das organizações internacionais intergovernamentais, mencionados no parágrafo 1.

Artigo 6 quater

1) Quando, de acordo com a legislação de um país da União, a cessão de uma marca não seja válida sem a transmissão simultânea da empresa ou estabelecimento comercial a que a marca pertence, bastará, para que essa validade seja admitida, que a parte da empresa ou do estabelecimento comercial situada nesse país seja transmitida ao cessionário com o direito exclusivo de aí fabricar ou vender os produtos assinalados com marca cedida.

2) Esta disposição não impõe aos países da União a obrigação de considerarem válida a transmissão de qualquer marca cujo uso pelo cessionário fosse, de fato, de natureza a induzir o público em erro, particularmente no que se refere à proveniência, à natureza ou às qualidades substanciais dos produtos a que a marca se aplica.

Artigo 6 quinquies

A. 1) Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, com as restrições indicadas no presente artigo. Estes países poderão, antes de procederem ao registro definitivo, exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será exigida qualquer legalização para este certificado.

2) Será considerado país de origem o país da União em que o requerente tenha um estabelecimento industrial ou comercial efetivo e real, e, se não tiver esse estabelecimento na União, o país da União onde tenha o seu domicílio, e, se não tiver domicílio na União, o país da sua nacionalidade, no caso de ser nacional de um país da União.

B. Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes:

1. quando forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que

a proteção é requerida;

2. quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida;

3. quando forem contrárias à moral ou à ordem pública e, particularmente, de natureza a enganar o público. Fica entendido que uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pela simples razão de que não está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre as marcas salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública. Fica, todavia, ressalvada a aplicação do Artigo 10 bis.

C. 1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.

2) As marcas de fábrica ou de comércio não poderão ser recusadas nos outros países da União pelo único motivo de diferirem das marcas registradas no país de origem apenas por elementos que não alteram o caráter distintivo nem modificam a identidade das marcas na forma sob a qual foram registradas no referido país de origem.

D. Ninguém se poderá beneficiar das disposições do presente artigo se a marca para a qual reivindica proteção não estiver registrada no país de origem.

E. Em nenhum caso, todavia, a renovação do registro de uma marca no país de origem implicará na obrigação de renovar o registro nos outros países da União onde a marca tenha sido registrada.

F. O benefício da prioridade será concedido aos pedidos de registro de marcas efetuados dentro do prazo do Artigo 4, ainda que o registro no país de origem não ocorra senão após a expiração desse prazo.

Artigo 6 sexies

Os países da União se comprometem a proteger as marcas de serviço. Não são obrigados

a prever o registro dessas marcas.

Artigo 6 septies

- 1) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.
- 2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1), se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso.
- 3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo.

Artigo 7

A natureza do produto em que a marca de fábrica ou de comércio deve ser aposta não pode, em caso algum, obstar ao registro da marca.

Artigo 7 bis

- 1) Os países da União se comprometem a admitir o registro e a proteger as marcas coletivas pertencentes a coletividades cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, ainda que essas coletividades não possuam estabelecimento industrial ou comercial.
- 2) Cada país será juiz das condições particulares em que a marca coletiva será protegida e poderá recusar a proteção se essa marca for contrária ao interesse público.
- 3) Entretanto, a proteção dessas marcas não poderá ser recusada a qualquer coletividade cuja existência não contraria a lei do país de origem, em virtude de não se achar estabelecida no país onde a proteção é requerida ou de não se ter constituído nos termos da legislação desse país.

Artigo 8

O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

Artigo 9

1) O produto ilicitamente assinalado com uma marca da fábrica ou de comércio ou por um nome comercial será apreendido ao ser importado nos países da União onde essa marca ou esse nome comercial têm direito a proteção legal.

2) A apreensão será igualmente efetuada no país onde a aposição ilícita tenha sido feita ou no país onde o produto tenha sido importado.

3) A apreensão será efetuada a requerimento do Ministério Público, de qualquer outra autoridade competente ou de qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, de acordo com a lei interna de cada país.

4) As autoridades não serão obrigadas a efetuar a apreensão em caso de trânsito.

5) Se a legislação de um país não admitir a apreensão no ato da importação, essa apreensão será substituída pela proibição de importação ou pela apreensão dentro do país.

6) Se a legislação de um país não admitir a apreensão no ato da importação nem a proibição de importação nem a apreensão dentro do país, enquanto a legislação não for modificada nesse sentido, essas medidas serão substituídas pelas ações e meios que a lei desse país assegurar em tais casos aos nacionais.

Artigo 10

1) As disposições do artigo precedente serão aplicáveis em caso de utilização direta ou indireta de uma falsa indicação relativa à procedência do produto ou à identidade do produtor, fabricante ou comerciante.

2) Será, em qualquer caso, reconhecido como parte interessada, quer seja pessoa física ou jurídica, o produtor, fabricante ou comerciante empenhado na produção, fabricação ou

comércio desse produto e estabelecido quer na localidade falsamente indicada como lugar de procedência, quer na região em que essa localidade estiver situada, quer no país falsamente indicado ou no país em que se fizer uso da falsa indicação de procedência.

Artigo 10 bis

1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

3) Deverão proibir-se particularmente :

1. todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

2. as falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

3. as indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

Artigo 10 ter

1) Os países da União se comprometem a assegurar aos nacionais dos outros países da União recursos legais apropriados à repressão eficaz de todos os atos mencionados nos Artigos 9, 10 e 10 bis.

2) Comprometem-se, além disso, a prever medidas que permitam aos sindicatos e associações de industriais, produtores ou comerciantes interessados e cuja existência não for contrária às leis dos seus países, promover em juízo ou junto às autoridades administrativas a repressão dos atos previstos nos Artigos 9, 10 e 10 bis, na medida em que a lei do país em que a proteção é requerida o permite aos sindicatos e associações desse país.

Artigo 11

- 1) Os países da União, nos termos da sua lei interna, concederão proteção temporária às invenções patenteáveis, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, bem como às marcas de fábrica ou de comércio, para produtos que figurarem nas exposições internacionais oficiais ou reconhecidas oficialmente, organizadas no território de qualquer deles.
- 2) Essa proteção temporária não prolongará os prazos fixados no Artigo 4. Se, mais tarde, se invocar o direito de prioridade, a Administração de cada país poderá contar o prazo desde a data da apresentação do produto na exposição.
- 3) Cada país poderá exigir, para prova da identidade do objeto exposto e da data da apresentação, as provas que julgar necessárias.

Artigo 12

- 1) Cada um dos países da União se compromete a estabelecer um serviço especial da propriedade industrial e uma repartição central para informar o público sobre as patentes de invenção, modelos utilidade, desenhos ou modelos industriais e marcas de fábrica ou de comércio.
- 2) Esse serviço publicará um boletim periódico oficial. Publicará regularmente:
 - a) os nomes dos titulares das patentes concedidas, com uma breve descrição das invenções patenteadas;
 - b) as reproduções das marcas registradas.

Artigo 13

- 1) a) A União tem uma Assembléia composta pelos países da União vinculados pelos Artigos 13 a 17.
- b) O Governo de cada país é representado por um delegado, que pode ser assistido por suplentes, conselheiros e peritos.

c) As despesas de cada delegação correm por conta do Governo que a designou.

2) a) A Assembléia:

i) trata de todas as questões referentes à manutenção e desenvolvimento da União e à aplicação da presente Convenção;

ii) dá à Repartição Internacional da Propriedade Intelectual (a seguir denominada "a Repartição Internacional") mencionada na Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (a seguir denominada "a Organização") diretrizes referentes à preparação das conferências de revisão, levando em consideração as observações feitas pelos países da União que não vinculados pelos Artigos 13 a 17;

iii) examina e aprova os relatórios e as atividades do Diretor-Geral da Organização relativos à União e lhe dá todas as diretrizes úteis com referência às questões da competência da União;

iv) elege os membros da Comissão Executiva da Assembléia;

v) examina e aprova os relatórios e as atividades de sua Comissão Executiva e lhe transmite diretrizes;

vi) fixa o programa, adota o orçamento trienal da União e aprova as suas contas de encerramento;

vii) adota o regulamento financeiro da União;

viii) cria os comitês de peritos e grupos de trabalho que julgar úteis para a realização dos objetivos da União;

ix) decide quais são os países não membros da União e quais são as organizações intergovernamentais e internacionais não governamentais que podem ser admitidos às suas reuniões na qualidade de observadores;

x) aprova as modificações dos Artigos 13 a 17;

- xi) promove qualquer outra ação apropriada com vista a atingir os objetivos da União;
- xii) desempenha-se de quaisquer outras funções em que a presente Convenção implique;
- xiii) exerce, sob reserva de os aceitar, os direitos que lhe são conferidos pela Convenção que institui a Organização.

b) A Assembléia delibera, após ter tomado conhecimento do parecer da Comissão de Coordenação da Organização, sobre as questões que interessam igualmente a outras Uniões administradas pela Organização.

3) a) Sob reserva das disposições do subparágrafo b) cada delegado só pode representar um país.

b) Os países da União, agrupados em virtude de um acordo particular num escritório comum que tenha para cada um deles a natureza de serviço nacional especial de propriedade industrial mencionado no Artigo 12, podem, no decorrer das discussões, ser representados conjuntamente por um deles.

4) a) Cada país membro da Assembléia tem direito a um voto.

b) O "quorum" é constituído por metade dos países membros da Assembléia.

c) Não obstante as disposições do subparágrafo b), se, durante uma sessão, o número de países representados for inferior à metade mas igual ou superior a um terço dos países membros da Assembléia, esta pode tomar decisões; todavia, as decisões da Assembléia, com exceção das que dizem respeito ao seu funcionamento, não se tornam executórias senão depois de satisfeitas as condições a seguir enunciadas. A Repartição Internacional comunica as referidas decisões aos países membros da Assembléia que não estavam representados, convidando-os a expressar, por escrito, no prazo de três meses a contar da data da comunicação, o seu voto ou a sua abstenção. As referidas decisões tornam-se executórias se, terminado esse prazo, o número dos países que deste modo exprimiram o seu voto ou a sua abstenção for, pelo menos, igual ao número de países que faltava para que o "quorum" tivesse sido atingido quando da sessão, contanto que, ao mesmo tempo, se obtenha a necessária maioria.

d) Sob reserva do disposto no Artigo 17.2, as decisões da Assembléia são tomadas por maioria de dois terços dos votos expressos.

e) A abstenção não é considerada voto.

5) a) Sob reserva do subparágrafo b), cada delegado não pode votar senão em nome de um único país.

b) Os países da União mencionados no parágrafo 3) b) esforçar-se-ão, de um modo geral, por se fazer representar, nas sessões da Assembléia, pelas suas próprias delegações. Todavia, se, por razões excepcionais, um dos países citados não se puder fazer representar pela sua própria delegação, pode dar à delegação de outro país o poder de votar em seu nome, entendendo-se que uma delegação não pode votar por procuração senão por um único país. Toda a procuração para este efeito deve ser objeto de documento assinado pelo Chefe do Estado ou pelo Ministro competente.

6) Os países da União que não sejam membros da Assembléia são admitidos às suas reuniões, na qualidade de observadores.

7) a) A Assembléia se reúne de três em três anos, em sessão ordinária, mediante convocação do Diretor-Geral e, salvo casos excepcionais, durante o mesmo período e no mesmo local que a Assembléia Geral da Organização.

b) A Assembléia reúne-se em sessão extraordinária, mediante convocação do Diretor-Geral, a pedido da Comissão Executiva, ou de um quarto dos países membros da Assembléia.

8) A Assembléia adota o seu regulamento interno.

Artigo 14

1) A Assembléia tem uma Comissão Executiva.

2) a) A Comissão Executiva é composta pelos países eleitos pela Assembléia dentre os países membros desta. Por outro lado, o país em cujo território a Organização tem a sua sede dispõe "ex-officio" de um lugar na Comissão, sob reserva das disposições do artigo

16.7) b).

b) O Governo de cada país membro da Comissão Executiva é representado por um delegado que pode ser assistido por suplentes, conselheiros e peritos.

c) As despesas de cada delegação correm por conta do Governo que a designou.

3) O número de países membros da Comissão Executiva corresponde à quarta parte do número dos países membros da Assembléia. No cálculo dos lugares a preencher não é levado em consideração o que restar da divisão por quatro.

4) Quando da eleição dos membros da Comissão Executiva, a Assembléia levará em consideração uma distribuição geográfica eqüitativa e a necessidade para todos os países partes dos Acordos particulares estabelecidos em relação com a União de figurarem entre os países que constituem a Comissão Executiva.

5) a) Os membros da Comissão Executiva exercem o mandato a partir do encerramento da sessão da Assembléia no decurso da qual foram eleitos, até o fim da sessão ordinária seguinte da Assembléia.

b) Os membros da Comissão Executiva são reelegíveis no limite máximo de dois terços do seu total.

c) A Assembléia regulamenta as modalidades de eleição e de eventual reeleição dos membros da Comissão Executiva.

6) a) A Comissão Executiva:

i) prepara o projeto da ordem do dia da Assembléia;

ii) submete à Assembléia propostas relativas aos projetos de programa e de orçamento trienal da União, preparados pelo Diretor-Geral;

iii) pronuncia-se, dentro dos limites do programa e do orçamento trienal, sobre os programas e orçamentos anuais preparados pelo Diretor-Geral;

iv) submete à Assembléia, com os comentários apropriados, os relatórios periódicos do

Diretor-Geral e os relatórios anuais de verificação de contas;

v) toma todas as medidas úteis com vista à execução do programa da União pelo Diretor-Geral, em conformidade com as decisões da Assembléia e levando em consideração circunstâncias que sobrevenham entre duas sessões ordinárias de Assembléia;

iv) encarrega-se de quaisquer outras funções que lhe sejam atribuídas no âmbito da presente Convenção.

b) A Comissão Executiva decide, depois de tomar conhecimento do parecer da Comissão de Coordenação da Organização, sobre as questões que interessam igualmente a outras Uniões administradas pela Organização.

7) a) A Comissão Executiva se reúne uma vez por ano em sessão ordinária, mediante convocação do Diretor-Geral, tanto quanto possível durante o mesmo período e no mesmo lugar que a Comissão de Coordenação da Organização.

b) A Comissão Executiva se reúne em sessão extraordinária, mediante convocação do Diretor-Geral, quer por iniciativa deste, quer a pedido do seu Presidente ou de um quarto dos seus membros.

8) a) Cada país membro da Comissão Executiva tem direito a um voto.

b) O "quorum" é constituído por metade dos países membros da comissão Executiva.

c) As decisões são tomadas por maioria simples dos votos expressos.

d) A abstenção não é considerada voto.

e) Cada delegado não pode representar senão um único país e pode votar apenas em nome deste.

9) Os países da União que não sejam membros da Comissão Executiva são admitidos às suas reuniões na qualidade de observadores.

10) A Comissão Executiva adota o seu regulamento interno.

Artigo 15

1) a) As tarefas administrativas da competência da União serão asseguradas pela Repartição Internacional, que sucederá à Secretaria da União reunida com a Secretaria da União instituída pela Convenção Internacional para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas.

b) A Repartição Internacional assegurará principalmente o secretariado dos diversos órgãos da União.

c) O Diretor-Geral da Organização é o mais alto funcionário da União e a representa.

2) A Repartição Internacional reunirá e publicará as informações relativas à proteção da propriedade industrial. Cada país da União comunicará, logo que possível, à Repartição Internacional, o texto de qualquer lei nova, bem como todos os textos oficiais referentes à proteção da propriedade industrial. Fornecerá, ainda, à Repartição Internacional, todas as publicações dos seus serviços competentes em matéria de propriedade industrial que atinjam diretamente a proteção da propriedade industrial e sejam julgadas pela Repartição Internacional como de interesse para suas atividades.

3) A Repartição Internacional publicará um periódico mensal.

4) A Repartição Internacional fornecerá, a todos os países da União, a seu pedido, informações sobre as questões referentes à proteção da propriedade industrial.

5) A Repartição Internacional procederá a estudos e fornecerá serviços destinados a facilitar a proteção da propriedade industrial.

6) O Diretor-Geral e qualquer membro do pessoal designado por ele participarão, sem direito a voto, de todas as reuniões da Assembléia, da Comissão Executiva e de quaisquer outras comissões de peritos ou grupos de trabalho. O Diretor-Geral ou um membro do pessoal por ele designado é, "ex-officio", secretário desses órgãos.

7) a) A Repartição Internacional, segundo as diretrizes da Assembléia e em cooperação com a Comissão Executiva, prepara as conferências de revisão das disposições da

Convenção, excluindo os Artigos 13 a 17.

b) A Repartição Internacional pode consultar organizações intergovernamentais e internacionais não governamentais sobre a preparação das conferências de revisão.

c) O Diretor-Geral e as pessoas por ele designadas tomarão parte, sem direito a voto, nas deliberações destas conferências.

8) A Repartição Internacional executa todas as outras funções que lhe forem atribuídas.

Artigo 16

1) a) A União tem um orçamento.

b) O orçamento da União compreende as receitas e as despesas próprias da União, a sua contribuição para o orçamento das despesas comuns das Uniões, assim como, sendo necessário, a soma posta à disposição do orçamento da Conferência da Organização.

c) São consideradas como despesas das Uniões as despesas não atribuídas exclusivamente à União, mas igualmente a uma ou mais Uniões administradas pela Organização. A parte da União nessas despesas comuns é proporcional ao interesse que as mesmas têm para ela.

2) O orçamento da União é fixado levando em consideração as exigências de coordenação com os orçamentos das outras Uniões administrativas pela Organização.

3) O orçamento da União é financiado pelos seguintes recursos:

i) contribuições dos países da União;

ii) taxas e quantias devidas pelos serviços prestados pela Repartição Internacional no âmbito da União;

iii) o produto da venda das publicações da Repartição Internacional referente à União e os direitos relativos a estas publicações;

iv) doações, legados e subvenções;

v) aluguéis, juros e outros rendimentos diversos.

4) a) Para determinar a sua parte de contribuição no orçamento, cada país da União está incluído numa classe e paga as suas contribuições anuais na base de um número de unidades fixado como se segue:

Classe I 25

Classe II 20

Classe III 15

Classe IV 10

Classe V 5

Classe VI 3

Classe VII 1

b) A menos que o não tenha feito anteriormente, cada país indica, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação ou de adesão, a classe na qual deseja ser incluído. Pode mudar de classe. Se escolher uma classe inferior, o país deve dar do fato conhecimento à Assembléia, quando de uma das suas sessões ordinárias. Tal alteração tem efeito no início do ano civil que se segue à referida sessão.

c) A contribuição anual de cada país consiste numa quantia em que a relação com a soma total das contribuições anuais para o orçamento da União de todos os países é a mesma que a relação existente entre o número de unidade da classe na qual cada país está incluído e o número total das unidades do conjunto dos países.

d) As contribuições são devidas no dia 1o de janeiro de cada ano.

e) O país que se atrasar no pagamento das suas contribuições não poderá exercer o seu direito de voto, em nenhum dos órgãos da União de que for membro, se a quantia em atraso for igual ou superior a das contribuições de que é devedor pelos dois anos anteriores completos. Tal país pode, todavia, ser autorizado a conservar o exercício do seu

direito de voto no seio do referido órgão, enquanto este considerar que o atraso resulta de circunstâncias excepcionais e inevitáveis.

f) No caso de o orçamento não ser aprovado antes do início de um novo exercício, será mantido nos mesmos níveis do orçamento do ano anterior, segundo as modalidades previstas pelo regulamento financeiro.

5) O montante das taxas e quantias devidas pelos serviços prestados pela Repartição Internacional com referência à União é fixado pelo Diretor-Geral, que comunicará à Assembléia e à Comissão Executiva.

6) a) A União possui um fundo de operações constituído por uma contribuição única efetuada por cada país da União. Se o fundo se tornar insuficiente, a Assembléia decidirá sobre seu aumento.

b) O montante da contribuição inicial de cada país para o fundo acima citado ou da sua participação no aumento deste é proporcional à contribuição desse país para o ano no decurso do qual o fundo for constituído, ou o aumento for decidido.

c) A proporção e modalidades de contribuição são fixadas pela Assembléia mediante proposta do Diretor-Geral e após o parecer da Comissão de Coordenação da Organização.

7) a) O acordo de sede concluído com o país em cujo território a Organização tem a sua sede prevê que, se o fundo de operações for insuficiente, este país concederá adiantamentos. O montante destes e as condições em que são concedidos serão objeto, em cada caso, de acordos particulares entre o país em causa e a Organização. Esse país dispõe "ex-officio" de um lugar na Comissão Executiva durante todo o período em que tiver de conceder adiantamentos.

b) O país mencionado no subparágrafo a) e a Organização têm, cada um, o direito de denunciar o compromisso de conceder adiantamentos, mediante notificação escrita. A denúncia tem efeito três anos após o fim do ano no decurso do qual foi notificada.

8) A auditoria das contas é assegurada, segundo as modalidades previstas pelo regulamento financeiro, por um ou vários países da União ou por auditores externos, que

serão, com o seu consentimento, designados pela Assembléia.

Artigo 17

1) Podem ser apresentadas, por qualquer país membro da Assembléia, pela Comissão Executiva ou pelo Diretor-Geral, propostas de modificação dos Artigos 13, 14, 15, 16 e do presente artigo. Estas propostas são comunicadas por este último aos países membros da Assembléia pelo menos seis meses antes de serem submetidas ao exame da mesma.

2) Qualquer modificação dos artigos referidos no parágrafo 1) é adotada pela Assembléia. A adoção requer três quartos dos votos expressos. Todavia, qualquer modificação do Artigo 13 e do presente parágrafo requer quatro quintos dos votos expressos.

3) Qualquer modificação dos artigos referidos no parágrafo 1) entra em vigor após o recebimento, pelo Diretor-Geral, das notificações escritas de aceitação, efetuado em conformidade com as suas regras constitucionais respectivas, por parte dos três quartos dos países que eram membros da Assembléia no momento da modificação ter sido aprovada. Qualquer modificação dos referidos artigos assim aceita vincula todos os países membros da Assembléia no momento em que a modificação entrar em vigor, ou que dela se tornarem membros em data posterior, todavia, qualquer modificação que aumente as obrigações financeiras dos países da União vincula apenas aqueles que notificaram a sua aceitação da referida modificação.

Artigo 18

1) A presente Convenção será submetida a revisões, com vista a nela se introduzirem melhoramentos suscetíveis de aperfeiçoar o sistema da União.

2) Para esse fim, terão lugar conferências sucessivamente, num dos países da União, entre os delegados dos referidos países.

3) As modificações dos Artigos 13 a 17 são regidas pelas disposições do Artigo 17.

Artigo 19

Fica entendido que os países da União se reservam o direito de, separadamente, celebrar

entre eles acordos particulares para a proteção da propriedade industrial, contanto que esses acordos não contrariem as disposições da presente Convenção.

Artigo 20

1) a) Cada um dos países da União que assinou o presente Ato pode ratificá-lo e, se o não assinou, pode a ele aderir. Os instrumentos de ratificação e de adesão são depositados junto ao Diretor-Geral.

b) Cada um dos países da União pode declarar, no seu instrumento de ratificação ou adesão, que a sua ratificação ou adesão não é aplicável:

i) aos Artigos 1 a 12; ou

ii) aos Artigos 13 a 17.

c) Cada um dos países da União que, de acordo com o subparágrafo b), excluiu dos efeitos da sua ratificação ou da sua adesão um dos grupos dos artigos visados no referido subparágrafo pode, a qualquer momento, posteriormente, declarar que estende os efeitos da sua ratificação ou da sua adesão a esse grupo de artigos. Tal declaração é depositada junto ao Diretor-Geral.

2) a) Os Artigos 1 a 12 entram em vigor, com referência aos dez primeiros países da União que depositaram instrumentos de ratificação ou de adesão, sem fazer a declaração permitida pelo parágrafo 1) b) i), três meses após o depósito do décimo desses instrumentos de ratificação ou de adesão.

b) Os Artigos 13 a 17 entram em vigor, com referência aos dez primeiros países da União que depositaram instrumentos de ratificação ou de adesão, sem fazer a declaração permitida pelo parágrafo 1) b) ii), três meses após o depósito do décimo desses instrumentos de ratificação ou de adesão.

c) Sob reserva da entrada em vigor inicial, de acordo com as disposições dos subparágrafos a) e b), de cada um dos dois grupos de artigos referidos no parágrafo 1) b) i) e ii) e sob reserva das disposições do parágrafo 1) b), os Artigos 1 a 17 entram em vigor com relação a qualquer país da União, com exceção dos mencionados nos subparágrafos

a) e b), que depositar um instrumento de ratificação ou de adesão, assim como em relação a qualquer país da União que depositar a declaração prevista no parágrafo 1) c), três meses após a data da notificação, pelo Diretor-Geral, de tal depósito a menos que uma data posterior tenha sido indicada no instrumento ou declaração depositado. Neste último caso, o presente Ato entra em vigor, em relação a esse país, na data assim indicada.

3) Com referência a cada país da União que depositar um instrumento de ratificação ou de adesão, os Artigos 18 a 30 entram em vigor na primeira data em que qualquer dos grupos de artigos referidos no parágrafo 1) b) entre em vigor em relação a esse país, de acordo com o parágrafo 2) a), b) ou c).

Artigo 21

1) Qualquer país estrangeiro à União pode aderir ao presente Ato e tornar-se, por este fato, membro da União. Os instrumentos de adesão serão depositados junto ao Diretor-Geral.

2) a) Em relação a qualquer país estrangeiro à União que tenha depositado seu instrumento de adesão pelo menos um mês antes da data da entrada em vigor das disposições do presente Ato, este entra em vigor na data em que as disposições entraram em vigor pela primeira vez, na forma do Artigo 20.2) a) ou b), a menos que uma data posterior tenha sido indicada no instrumento de adesão; todavia:

i) se os Artigos 1 a 12 não entraram em vigor nessa data, tal país ficará vinculado, durante o período intermediário anterior à entrada em vigor destas disposições, e em sua substituição pelos Artigos 1 a 12 do Ato de Lisboa;

ii) se os Artigos 13 a 17 não entraram em vigor nessa data, tal país ficará vinculado, durante o período intermediário anterior à entrada em vigor destas disposições, e em sua substituição pelos Artigos 13 e 14.3), 4) e 5) do Ato de Lisboa.

Se um país indicar uma data posterior no seu instrumento de adesão, o presente Ato entrará em vigor, em relação a esse país, na data assim indicada.

b) Em relação a qualquer país estrangeiro à União que tenha depositado seu instrumento de adesão em data posterior à entrada em vigor de um só grupo de artigos do presente Ato ou em data que a precedeu de, pelo menos, um mês, o presente Ato entrará em vigor, sob

reserva do previsto no subparágrafo a), três meses após a data em que a sua adesão foi notificada pelo Diretor-Geral, a menos que uma data posterior tenha sido indicada no instrumento de adesão. Neste último caso, o presente Ato entrará em vigor, em relação a esse país, na data assim indicada.

3) Em relação a qualquer país estrangeiro à União que depositar seu instrumento de adesão após a data da entrada em vigor do presente Ato na sua totalidade, ou menos de um mês antes dessa data, o presente Ato entrará em vigor três meses depois da data em que a sua adesão foi notificada pelo Diretor-Geral, a menos que uma data posterior tenha sido indicada no instrumento de adesão. Neste último caso, o presente Ato entrará em vigor, em relação a esse país, na data assim indicada.

Artigo 22

Sob reserva das exceções possíveis previstas nos Artigos 20.1) b) e 28.2), a ratificação ou adesão implica, de pleno direito, acesso a todas as cláusulas e admissão a todas as vantagens estipuladas pelo presente Ato.

Artigo 23

Após a entrada em vigor do presente Ato na sua totalidade, nenhum país pode aderir a Atos anteriores à presente Convenção.

Artigo 24

1) Qualquer país pode declarar no seu instrumento de ratificação ou de adesão, ou pode informar o Diretor-Geral, por escrito, a qualquer momento, posteriormente, que a presente Convenção é aplicável a todo ou a parte dos territórios designados na declaração ou na notificação, dos quais assume a responsabilidade das relações exteriores.

2) Qualquer país que tenha feito tal declaração ou efetuado tal notificação pode, a todo o momento, notificar o Diretor-Geral de que a presente Convenção deixa de ser aplicável a todo ou parte desses territórios.

3) a) Qualquer declaração feita nos termos do parágrafo 1) tem efeito na mesma data que a ratificação ou adesão em cujo instrumento foi incluída e qualquer notificação efetuada

nos termos deste parágrafo tem efeito três meses após a sua notificação pelo Diretor-Geral.

b) Qualquer notificação efetuada nos termos do parágrafo 2) tem efeito doze meses após seu recebimento pelo Diretor-Geral.

Artigo 25

1) Qualquer país parte da presente Convenção compromete-se a adotar, de acordo com a sua Constituição, as medidas necessárias para assegurar a aplicação da presente Convenção.

2) Entende-se que, no momento em que um país deposita o seu instrumento de ratificação ou de adesão, está em condições, em conformidade com a sua legislação interna, de tornar efetivas as disposições da presente Convenção.

Artigo 26

1) A presente Convenção permanece em vigor por tempo ilimitado.

2) Qualquer país pode denunciar o presente Ato por notificação dirigida ao Diretor-Geral. Esta denúncia implica também a denúncia de todos os Atos anteriores e apenas tem efeito em relação ao país que a efetuou, continuando a Convenção em vigor e executória com referência aos outros países da União.

3) A denúncia tem efeito um ano após o dia em que o Diretor-Geral recebeu a notificação.

4) A faculdade de denúncia prevista no presente artigo não pode ser exercida por nenhum país antes de expirar um prazo de cinco anos a contar da data em que se tornou membro da União.

Artigo 27

1) O presente Ato substitui, nas relações entre os países aos quais se aplica, e na medida em que se aplica, a Convenção de Paris de 20 de março de 1883 e os Atos de revisão subsequentes.

2) a) Em relação aos países a que o presente Ato não é aplicável, ou não é aplicável na sua totalidade, mas aos quais é aplicável o Ato de Lisboa de 31 de outubro de 1958, continua este em vigor na sua totalidade ou na medida em que o presente Ato não o substitui em virtude do parágrafo 1).

b) Da mesma forma, em relação aos países aos quais nem o presente Ato, nem partes deste, nem o Ato de Lisboa são aplicáveis, continua em vigor o Ato de Londres de 2 de junho de 1934 na sua totalidade, ou na medida em que o presente Ato não o substitui, em virtude do parágrafo 1).

c) Da mesma forma, em relação aos países aos quais nem o presente Ato, nem partes deste, nem o Ato de Lisboa, nem o Ato de Londres são aplicáveis, mantém-se em vigor o Ato de Haia de 6 de novembro de 1925, na sua totalidade, ou na medida em que o presente Ato não o substitui, em virtude do parágrafo 1).

3) Os países estrangeiros à União que se tornarem partes do presente Ato aplicá-lo-ão em relação a qualquer país da União que não seja parte deste Ato ou que, sendo parte, tenha efetuado a declaração prevista no Artigo 20.1) b) i). Os referidos países admitem que tal país da União aplique nas suas relações com eles as disposições do Ato mais recente do qual é parte.

Artigo 28

1) Qualquer controvérsia entre dois ou mais países da União, relativa à interpretação ou à aplicação da presente Convenção que não seja solucionada por negociações, pode ser levada por qualquer dos países em causa perante o Tribunal Internacional de Justiça, mediante petição, de acordo com o Estatuto do Tribunal, a menos que os países em causa acordem sobre outro modo de solução. A Repartição Internacional será informada da controvérsia submetida ao Tribunal pelo país requerente; dará conhecimento disso aos outros países da União.

2) Qualquer país poderá, no momento em que assinar o presente Ato ou depositar o seu instrumento de ratificação ou de adesão, declarar que não se considera vinculado pelas disposições do parágrafo 1). No que se refere a qualquer controvérsia entre tal país e outro

qualquer da União, não são aplicáveis as disposições do parágrafo 1).

3) Qualquer país que tiver feito a declaração prevista no parágrafo 2) pode, a todo o momento, retirá-la, mediante notificação dirigida ao Diretor-Geral.

Artigo 29

1) a) O presente Ato é assinado em um só exemplar em língua francesa e depositado junto ao Governo da Suécia.

b) Serão estabelecidos textos oficiais pelo Diretor-Geral, depois de consultados os Governos interessados, nas línguas alemã, inglesa, espanhola, italiana, portuguesa e russa e nas outras línguas que a Assembléia possa indicar.

c) Em caso de conflito sobre a interpretação dos diversos textos, faz fé o texto francês.

2) O presente Ato fica aberto para assinatura, em Estocolmo, até o dia 13 de janeiro de 1968.

3) O Diretor-Geral enviará aos Governos de todos os países da União e, sendo solicitado, ao Governo de qualquer outro, duas cópias autenticadas pelo Governo da Suécia do texto assinado do presente Ato.

4) O Diretor-Geral fará registrar o presente Ato junto ao Secretário da Organização das Nações Unidas.

5) O Diretor-Geral notificará os Governos de todos os países da União das assinaturas, dos depósitos dos instrumentos de ratificação ou de adesão e de declarações compreendidas nestes instrumentos ou efetuadas em aplicação do Artigo 20.1) c), a entrada em vigor de todas as aplicações do presente Ato, as notificações de denúncia e as notificações feitas em aplicação do Artigo 24.

Artigo 30

1) Até a entrada em funções do primeiro Diretor-Geral, as referências no presente Ato à Repartição Internacional da Organização ou ao Diretor-Geral são consideradas como

referindo-se, respectivamente, à Secretaria da União ou ao seu Diretor.

2) Os países da União que não estejam vinculados pelos Artigos 13 a 17 poderão, durante cinco anos após a entrada em vigor da Convenção que institui a Organização, exercer, se quiserem, os direitos previstos pelos Artigos 13 a 17 do presente Ato, como se estivessem vinculados por estes artigos. Qualquer país que pretenda exercer os referidos direitos depositará para esse fim junto ao Diretor-Geral uma notificação escrita que terá efeito na data do seu recebimento. Tais países serão considerados membros da Assembléia até expiração do referido período.

3) Enquanto não se tiverem tornado membros da Organização todos os países da União, a Repartição Internacional da Organização agirá igualmente como Secretaria da União e o Diretor-Geral como Diretor desta Secretaria.

4) Quando todos os países da União se tornarem membros da Organização, os direitos, obrigações e bens da Secretaria da União passarão à Repartição Internacional da Organização.

Em fé do que os abaixo assinados, devidamente autorizados para esse fim, assinaram o presente Ato. Feito em Estocolmo a 14 de julho de 1967.