

ALESSANDRA PETRY LIGOCKI

TRANSFERÊNCIA DOS ELEMENTOS DISTINTIVOS DA EMPRESA
Nome Empresarial, Título do Estabelecimento e Marca

CURITIBA
2004

ALESSANDRA PETRY LIGOCKI

TRANSFERÊNCIA DOS ELEMENTOS DISTINTIVOS DA EMPRESA

Nome Empresarial, Título do Estabelecimento e Marca

**Monografia apresentada como requisito parcial à
obtenção do título de Especialista no Curso de
Especialização em Direito Empresarial
Contratual, Setor de Ciências Jurídicas,
Universidade Federal do Paraná.**

Orientador: Prof. Idevan César Rauen Lopes

CURITIBA

2004

SUMÁRIO

RESUMO	3
1 INTRODUÇÃO	4
2 EMPRESA	6
2.1 Breves considerações sobre empresa	6
2.2 Elementos distintivos da empresa	8
3 NOME EMPRESARIAL	10
3.1 Considerações gerais	10
3.2 Natureza jurídica	12
4 TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	14
4.1 Considerações gerais	14
4.2 Natureza jurídica	15
5 MARCA	16
5.1 Considerações gerais	16
5.2 Natureza jurídica	19
6 TRANSFERÊNCIA DOS ELEMENTOS DISTINTIVOS	20
6.1 Considerações gerais	20
6.2 Alienação do nome empresarial	21
6.3 Cessão e transferência do título do estabelecimento	22
6.4 Cessão e licença de uso de marca	22
6.5 Trespasse	24
7 CONCLUSÃO	26
REFERÊNCIAS	28
ANEXOS	31
I. Instrução Normativa nº 53 do DNRC	31
II. Jurisprudência - Nome empresarial e marca	35

RESUMO

O presente trabalho busca analisar, sem a pretensão de esgotar o tema, a questão da possibilidade da transferência dos elementos distintivos da empresa e caracterizadores do estabelecimento empresarial, quais sejam o nome empresarial, o título do estabelecimento e a marca. Para tanto, estuda cada um desses elementos distintivos separadamente, procurando definir suas respectivas naturezas jurídicas. Apresenta, com a finalidade de auxiliar a compreensão do tema, um sucinto histórico do direito comercial brasileiro desde a colonização portuguesa até o advento do novo Código Civil e conseqüente adoção da teoria da empresa. Conceitua estabelecimento empresarial com o propósito de determinar a importância do estudo sobre a transferência dos elementos distintivos e discorre sobre algumas das formas dessa transferência, dentre elas a alienação do nome empresarial, a cessão e a licença de uso de marca e, por fim, examina a venda de estabelecimento empresarial, englobando todos os elementos antes analisados, através de um breve estudo sobre o contrato de trespasse.

1 INTRODUÇÃO

Diante das grandes transformações ocorridas pelo processo denominado globalização, observa-se o aumento do ingresso de sociedades em novos mercados, transpondo-se as barreiras geográficas, tornando-se cada vez mais comum a ocorrência de fusões, incorporações, vendas de empresas, transferências de estabelecimentos empresariais, cessões de marcas, dentre outras operações societárias, causando importantes reflexos para a economia dos países, daí a relevância do trabalho.

Nesse contexto, os empresários e as sociedades empresariais procuram cada vez mais construir com solidez a reputação do nome empresarial e título do estabelecimento de sua empresa, bem como da marca de seus produtos ou serviços, visando protegê-los contra a concorrência desleal e valorizá-los a fim de conseguir, inclusive, maior preço em eventual transferência dos mesmos.

De outro modo, quando um empresário resolve desenvolver uma atividade empresarial, pode ele optar por abrir uma nova empresa, adquirir um estabelecimento já existente ou por adquirir separadamente todos os bens indispensáveis ao exercício da empresa, dentre eles os seus elementos distintivos.

Assim, procurar-se-á através do trabalho estabelecer de que forma pode ocorrer a transferência dos elementos distintivos da empresa - nome empresarial, título do estabelecimento e marca -, levando-se em consideração, especialmente, a natureza jurídica de cada um destes elementos, bem como estabelecer suas semelhanças, diferenças e eventuais conflitos que podem advir quando os mesmos se confundem por adotarem a mesma expressão ou termo, ainda que estes bens possuam funções próprias.

Primeiramente, será feita uma breve digressão histórica sobre o direito comercial brasileiro, buscando, de forma concisa, examinar sua evolução desde as Ordenações Portuguesas, passando pelos atos de comércio, até a edição do Código Civil de 2002 e conseqüente adoção da teoria da empresa pela legislação pátria.

Em seguida, serão feitas algumas considerações sobre os elementos distintivos da empresa e caracterizadores do estabelecimento empresarial, para

então serem objeto de exame o nome empresarial, o título do estabelecimento e a marca.

Por fim, atingir-se-á o objetivo principal do presente trabalho que é analisar mais especificamente se é possível a transferência desses elementos e de que forma, tecendo-se alguns comentários sobre a alienação do nome empresarial e sobre os contratos de cessão e de licença de uso de marca, para então, finalizando o trabalho, examinar o contrato de trespasse através do qual é feita a transferência de um estabelecimento empresarial.

2 EMPRESA

2.1 Breves considerações sobre empresa

Ao longo da história, o direito comercial brasileiro passou por diversas transformações. O comércio no Brasil surgiu no período colonial, com a vinda dos portugueses, vigorando nessa época as chamadas Ordenações Filipinas. Durante o período do descobrimento do Brasil até à vinda de D. João VI, vigoraram as Ordenações Portuguesas, pelo que, conforme Fran MARTINS "não se pode, assim, nesse período, falar em direito comercial brasileiro"¹.

Com a vinda da família real para o Brasil, em 1808, houve a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, através da Carta Régia, dando origem às primeiras normas nacionais disciplinadoras do comércio.

Porém, somente em 1850 foi aprovado o Código Comercial Brasileiro, sancionado pela Lei nº 556 de 25 de junho de 1850, passando a tratar da figura do comerciante.

Nessa mesma época, 1850, foi editado o Regulamento nº 737 que tratava de normas processuais comerciais, destacando-se as referentes aos atos de comércio. Havia divergências doutrinárias sobre serem estes atos de comércio relacionados pelo Regulamento nº 737 descritivos ou taxativos, contudo, predominou o entendimento de que dita norma era descritiva.

Ao tratar do assunto Idevan César Rauen LOPES esclarece que "trazendo algumas atividades consideradas mercantis a título de exemplificação, ou seja, os atos de comércio não se esgotavam naqueles descritos no mencionado dispositivo"². Através desse regulamento, segundo ainda os ensinamentos do mesmo autor, "a empresa passou a fazer parte efetivamente do Direito

¹ MARTINS, Fran. **Curso de direito comercial: empresa comercial, empresários individuais, microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio**. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 38.

² LOPES, Idevan César Rauen. **Empresa e exclusão do sócio: de acordo com o novo Código Civil**. Curitiba: Juruá, 2003. p. 37.

Comercial Brasileiro, porém não da forma como se deve ser entendida atualmente"³.

Com a evolução da economia brasileira e com a Revolução Industrial, o Código Comercial de 1850 ficou ultrapassado, fazendo-se necessárias novas normas de direito comercial para adaptação à realidade do momento histórico. Assim, leis importantes foram editadas, destacando-se entre elas, a Lei nº 4.137 de 10 de setembro de 1962.

Esta Lei foi influenciada pelo Código Civil Italiano de 1942 e trazia o conceito de empresa em seu artigo 6º como sendo "toda organização de natureza civil ou mercantil destinada à exploração por pessoa física ou jurídica de qualquer atividade com fins lucrativos".

Mais tarde, em 18 de novembro de 1994, foi editada a Lei nº 8.934, através da qual possibilitou-se o registro de todas as empresas nas Juntas Comerciais, independentemente de sua natureza civil ou mercantil. A única exceção eram para as fundações e associações. Desse modo, todas as empresas que visassem o lucro passaram a poder ter seus documentos sociais arquivados nas Juntas Comerciais em todo o país, o que, em princípio, colocou um ponto final na dicotomia entre sociedades civis e comerciais, não havendo mais porque diferenciá-las, aproximando-se, assim, o direito brasileiro da teoria da empresa.

Com a edição do novo Código Civil brasileiro, através da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, o direito comercial brasileiro passou a adotar a teoria da empresa, conceituando o empresário em seu artigo 996 como sendo "quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços". Interessante destacar que apesar do novo Código Civil adotar a teoria da empresa e conceituar o empresário, assim como o Código Civil italiano de 1942, não conceituou a empresa.

Cabe observar que, ao mesmo tempo que o artigo 996 conceitua o empresário, traz exceções em seu parágrafo único considerando que "aquele que exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o

³ Idevan César Rauen Lopes afirma tal fato porque o regulamento 737 incluiu em seu texto a expressão *empresa*, tais como as empresas "de fabricas, de comissões de depósito, de expedição, consignação e transportes de mercadorias, de espetáculos públicos e outras." (**Empresa e exclusão do sócio: de acordo com o novo Código Civil**. Curitiba: Juruá, 2003. p. 39)

concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa, não será considerado empresário".

Assim, pode-se dizer que com a edição do Código Civil de 2002 ocorreu uma unificação legislativa de parte do direito comercial ao direito civil, passando este novel Código a tratar em seu Livro II da Parte Especial especificamente do Direito de Empresa.

2.2 Elementos distintivos da empresa

Ao se dar início as atividades de uma empresa⁴, os bens ou elementos (bens corpóreos e incorpóreos) necessários ao desenvolvimento da atividade empresarial deverão ser reunidos pela vontade do empresário, a fim de possibilitar a realização dos seus objetivos sociais, formando com estes bens o seu estabelecimento.

Esta reunião de bens ou elementos dá-se de acordo com a necessidade prática da atuação empresarial, formando, assim, uma universalidade de fato⁵, ou seja, uma união de todos bens eleitos e definidos como necessários à consecução do fim social, sendo que os mesmos poderão ser objeto de transferência de forma conjunta ou separada.

O presente trabalho restringiu-se à análise da transferência de alguns dos elementos de uma empresa, quais sejam, os seus elementos distintivos e que são caracterizadores do estabelecimento: o nome empresarial, utilizado para identificar a sociedade ou o empresário individual; o título do estabelecimento, que serve para particularizar o estabelecimento; e a marca, utilizada para caracterizar os produtos ou serviços comercializados ou produzidos por uma determinada sociedade ou empresário individual.

Ao tecer comentários sobre os elementos distintivos supramencionados, Alfredo de Assis GOLÇALVES Neto esclarece o que os caracteriza e qual o âmbito de sua proteção:

⁴ O exercício das atividades de uma empresa dão-se através de um empresário (pessoa física) ou através de uma sociedade (pessoa jurídica).

⁵ Quando há uma determinação legal definindo um conjunto de bens, está se tratando de uma universalidade de direito, como o caso do espólio e da massa falida.

“O nome comercial identifica o empresário no exercício de sua atividade empresarial [sem grifo no original] e, em princípio, goza de proteção no âmbito estadual [sem grifo no original] a partir do seu registro na Junta Comercial. Já o título do estabelecimento [sem grifo no original] e a insígnia servem para individualizar a loja onde o empresário atua [sem grifo no original] na circulação de bens ou de serviços e, em regra, independentemente de qualquer registro, têm sua proteção circunscrita à área do município onde está localizado o estabelecimento [sem grifo no original]. Finalmente, a marca caracteriza os produtos, as mercadorias ou serviços [sem grifo no original] que produz, comercializa ou fornece, com proteção em todo o território nacional [sem grifo no original] a partir do respectivo registro no INPI.”⁶

Esses três elementos em que se delimitou o trabalho são aqueles de maior relevo e importância no momento da transferência de um estabelecimento empresarial, ou quando uma sociedade opte por vender separadamente cada um de seus bens.

Assim, o nome empresarial, o título do estabelecimento e a marca serão objeto de análise sistemática nos capítulos seguintes.

⁶ GONÇALVES Neto, Alfredo de Assis. Op. cit., p. 213-214.

3 NOME EMPRESARIAL

3.1 Considerações Gerais

Segundo Alfredo de Assis GONÇALVES NETO o nome empresarial “é aquele que o comerciante individual ou a sociedade comercial utiliza para o exercício de sua atividade econômica. É, em outras palavras, o nome pelo qual o empresário (singular ou coletivo) vincula-se nas suas relações com terceiros”.⁷

O Código Civil Brasileiro em seu artigo 1.155⁸ contempla duas espécies de nome empresarial, quais sejam: a firma ou a denominação.

A firma é o nome empresarial formado através da utilização do nome, ou parte do nome, de um ou mais sócios combinados, acrescidos ou não do ramo do negócio.

A denominação, por outro lado, deverá designar o objeto da sociedade e usar um nome de fantasia, bem como deverá sempre vir acrescida de palavra que designe o tipo da sociedade a qual está dando o nome.

As sociedades anônimas sempre usarão denominação acompanhada pelas expressões *sociedade anônima* ou *companhia*, por extenso ou de forma abreviada, sendo vedada a esta última (companhia) sua utilização ao final do nome⁹.

Já as sociedades de responsabilidade limitada podem usar tanto firma quanto denominação, empregando-se sempre a palavra *limitada*, por extenso ou abreviadamente¹⁰.

O nome empresarial tem por finalidade ser o nome pelo qual a sociedade exerce seus direitos e assume obrigações, não se confundindo com o nome, direitos e obrigações de seus sócios.

⁷ Ibid. p. 163.

⁸ Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício da empresa.

⁹ Art. 3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976: A sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões “companhia”, ou “sociedade anônima”, expressas por extenso ou abreviadamente, mas vedada a utilização da primeira ao final.

¹⁰ Foram citadas especificamente as sociedades limitadas e as sociedades anônimas por serem os tipos societários de maior expressão no Brasil.

A proteção do nome empresarial é garantida, inclusive, pela Constituição Federal da República Federativa do Brasil, conforme disposto em seu artigo 5º, inciso XXIX:

“Art. 5º. (...)

XXIX - a lei assegurará [sem grifo no original] aos autores de inventos industriais, privilégio temporário para sua utilização, bem como **proteção** [sem grifo no original] às criações industriais, à propriedade das marcas, **aos nomes de empresas** [sem grifo no original] e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”

O nome empresarial também tem sua proteção assegurada pelo Código Civil Brasileiro de 2002, através do seu registro, em registro próprio, de acordo com o previsto em seu artigo 1.166¹¹.

Por outro lado, vale ressaltar que o Código de Propriedade Industrial vigente¹², diferentemente das legislações anteriores que abordavam o tema, não faz qualquer menção a proteção do nome empresarial.

Nesse passo, interessante destacar que o Código de Propriedade Industrial de 1967¹³ garantia, com exclusividade e em todo o território nacional, o uso do nome empresarial àquele que o registrasse perante o então Departamento Nacional da Propriedade Industrial.

Com o advento do Código de Propriedade Industrial de 1969¹⁴ o registro ou arquivamento dos atos constitutivos da sociedade - que garantiam a proteção do nome empresarial - deixou de ser feito junto ao Departamento Nacional de Propriedade Industrial e passou a ser de competência exclusiva do Registro do Comércio ou no Registro Civil das pessoas jurídicas¹⁵.

¹¹ Art. 1.166. “A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado”.

¹² Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

¹³ Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967 estabelece em seu artigo 91 que: “O direito de uso exclusivo do nome de empresa, no território do Estado em que esta tiver sede, adquirido automaticamente, mediante o arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio local, estender-se-á a todo o território nacional, através do registro próprio no Departamento Nacional da Propriedade Industrial”.

¹⁴ Decreto-Lei nº 1005, de 21 de outubro de 1969.

¹⁵ Art. 166. “A proteção ao nome comercial ou de empresa, em todo o território nacional, é adquirida através do arquivamento ou registro dos atos constitutivos da firma ou sociedade no Registro do Comércio ou no Registro Civil das pessoas jurídicas, conforme o caso”.

Outro aspecto a ser abordado quanto ao nome empresarial é a questão da extensão de sua proteção. O Código Civil assegura o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado em que os atos constitutivos da sociedade foram arquivados, nesse mesmo sentido já havia a proteção definida pela Instrução Normativa nº 53, de, 06 de março de 1996 do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC¹⁶. Entretanto, é possível haver a extensão desta proteção.

O Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, que regulamenta a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, a qual dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências, estabelece em seu artigo 61, parágrafo 2º, a possibilidade de ser estendida, mediante requerimento da empresa interessada, a proteção do seu nome empresarial a outras unidades da federação¹⁷.

3.2 Natureza jurídica

Na obra *Apostamentos de Direito Comercial*, Alfredo de Assis GONÇALVES NETO expôs com primazia que “a importância na determinação de sua natureza jurídica está em que, se se tratar de direito à personalidade, seu regime jurídico não comporta a aplicação das regras relativas ao direito de propriedade e, portanto, o nome comercial não pode ser objeto de disposição (de transmissão).”¹⁸

Há diferentes correntes doutrinárias que tratam da natureza jurídica do nome empresarial. Primeiramente, há aqueles que sustentam que o nome empresarial trata-se de um direito inerente a personalidade¹⁹. De outro modo, há

¹⁶ Vide Anexo I do Trabalho.

¹⁷ Art. 61. “A proteção do nome empresarial, a cargo das Juntas Comerciais, decorre, automaticamente, do arquivamento da declaração de firma mercantil individual, do ato constitutivo de sociedade mercantil ou de alterações desses atos que impliquem mudança de nome. (...) § 2º. A proteção do nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades da federação, a requerimento da empresa interessada, observada instrução normativa do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC”.

¹⁸ GONÇALVES Neto, Alfredo de Assis. Op. cit. p. 176.

¹⁹ Segundo SAMPAIO DE LACERDA citado por ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO são partidários dessa corrente, dentre outros KOHLER, LEHMANN, COSACK e STAMLER (GONÇALVES Neto, Alfredo de Assis. Op. cit. p. 177).

uma corrente que o vê como um direito de cunho patrimonial, sendo-lhe aplicável as regras do direito de propriedade²⁰.

Finalmente, há, ainda, uma posição intermediária que distingue a natureza jurídica da firma e da denominação²¹. Entende esta corrente que há nomes empresariais com natureza de um direito personalíssimo e não passíveis de alienação, os chamados nomes empresariais subjetivos: firmas individuais e razões sociais; e os nomes empresariais de caráter patrimonial e, portanto, intransferíveis, os ditos objetivos: denominações.

Contudo, com o advento do Código Civil de 2002, tornou-se despicenda a discussão sobre a natureza jurídica do nome empresarial, vez que o artigo 1.164²² expressamente vedou sua alienação, tratando, desta forma, a natureza jurídica do nome empresarial como de direito inerente à personalidade e, portanto, não transladativo.

²⁰ Segundo ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO são partidários dessa corrente, dentre outros IHERING, PLANIOL, RAMELLA e CLÓVIS BEVILÁQUA (GONÇALVES Neto, Alfredo de Assis. Op. cit. p. 177).

²¹ Ainda, segundo ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO, são partidários dessa outra corrente, RUBENS REQUIÃO e GERARDO SANTINI (GONÇALVES Neto, Alfredo de Assis. Op. cit. p. 177).

²² Art. 1.164. "O nome empresarial não pode ser objeto de alienação".

4 TÍTULO DO ESTABELECIMENTO

4.1 Considerações Gerais

O título do estabelecimento é o elemento de identificação do estabelecimento empresarial, ou seja, é a designação que se dá a estrutura criada pelo empresário para o exercício de sua atividade, sendo popularmente conhecido como nome fantasia.

Maria Helena DINIZ define título de estabelecimento como "denominação pela qual se distingue um estabelecimento de outro, possibilitando que seja conhecido pelo público em suas atividades mercantis".²³

Fábio Ulhoa COELHO apresenta a seguinte observação:

O elemento de identificação do estabelecimento empresarial não se confunde com o nome empresarial, que identifica o sujeito de direito empresário, nem com a marca, identidade de produto. Não se confundem estes três elementos de identificação disciplinados no direito comercial, recebendo da lei, cada um deles, uma proteção específica, consistente na prerrogativa de utilização exclusiva²⁴.

Nada impede, porém, que a sociedade empresária utilize a marca de um produto para também identificar o seu estabelecimento e que esta designação também seja utilizada no nome empresarial.

Outro aspecto a ser observado referente ao título do estabelecimento é que este não goza da mesma proteção legal que recebia nas legislações anteriores. O Código de Propriedade Industrial de 1969²⁵ previa em seu artigo 96 a possibilidade de registro do título do estabelecimento:

Art. 96. O **pretendente a registro de** [sem grifo no original] marca de indústria, de comércio ou de serviço, **título de estabelecimento** [sem grifo no original] e expressão ou sinal de propaganda deverá apresentar o seu pedido ao Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, acompanhado de quatro exemplares descritivos e de um clichê tipográfico do objeto do pedido de registro.

²³ DINIZ, Maria Helena. **Dicionário Jurídico**. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 571.

²⁴ COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial**. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 70.

²⁵ Decreto-Lei nº 1005, de 21 de outubro de 1969.

E, ainda, o Código da Propriedade Industrial de 1969 restringia a proteção do título de estabelecimento tão somente ao âmbito municipal, de acordo com o que se observa da análise do seu artigo 87 que estabelecia que “o registro do título de estabelecimento somente prevalecerá para o município em que estiver situado o estabelecimento, considerando-se como municípios, para esse efeito, o Distrito Federal e o Estado da Guanabara”.

Atualmente, mesmo não havendo legislação específica acerca da proteção do título do estabelecimento, não se pode dizer que este não goze de qualquer proteção legal. Entretanto, esta proteção encontra-se restrita a Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Dispõe o artigo 191 da referida lei ao tratar dos crimes cometidos por meio de marca, título de estabelecimento e sinal de propaganda que:

Art. 191. **Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão** [sem grifo no original], armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, **sem a necessária autorização** [sem grifo no original], no todo ou em parte, em marca, **título de estabelecimento** [sem grifo no original], nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas.

4.2 Natureza jurídica

Em princípio, ainda que não disciplinado especificamente pela legislação brasileira, o título de estabelecimento pode ser objeto de transferência, vez que se trata de bem incorpóreo sujeito ao regime da propriedade de bens móveis²⁶ e, portanto, deduz-se que o mesmo possui natureza jurídica de direito patrimonial, não havendo disposição legal que imponha limitações a sua transferência.

²⁶ GONÇALVES Neto, Alfredo de Assis. Op. cit. p. 185.

5 MARCA

5.1 Considerações Gerais

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, define marca como sendo todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros semelhantes, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. As marcas registráveis no Brasil são somente aquelas visíveis, sendo vedado o registro de marcas sonoras ou olfativas.

Com a concessão da exclusividade da marca a determinado empresário, permite-se que este defenda-se de seus concorrentes. De outro modo, há também o viés de proteção ao consumidor, evitando seu induzimento em erro quanto a aquisição de um produto ou serviço²⁷.

A proteção da marca é conferida através do registro da mesma no INPI, conforme artigo 129 do Código da Propriedade Industrial vigente que assim dispõe: “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o Território Nacional, observado quando às marcas coletivas e de certificação o disposto nos Arts. 147 e 148”.

O registro da marca é concedido por um período de 10 (dez) anos, renovável por iguais períodos sucessivos e está condicionado a efetiva utilização da marca.

O atual Código da Propriedade Industrial, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, em seu Título III, dispõe especificamente sobre marca, apresentando em seus artigos 122²⁸ e 123²⁹ algumas definições.

²⁷ Constitui crime contra as relações de consumo “fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços”. (Artigo 66 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor)

²⁸ Art. 122. “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

²⁹ Art. 123. “Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II -

Ainda, o diploma legal supramencionado faz menção especial as *marcas de alto renome* e as *marcas notoriamente conhecidas*.

A marca de alto renome e a notória possuem um tipo especial de proteção porque, por serem tão difundidas, podem criar uma concorrência parasitária. Essa proteção é uma forma de assegurar a fama e qualidade de produtos que são de plano efetivamente conhecidos pelo mercado consumidor.

A distinção que se faz entre a marca considerada de alto renome e a marca notória consiste em que na primeira o seu registro garante uma proteção especial, ultrapassando, inclusive, o princípio da especialidade e da territorialidade³⁰, ou seja, a proteção se estende para todas as classes³¹ em que se é possível solicitar registro perante o INPI. Por outro lado, a marca notória recebe proteção independentemente do seu registro, nos termos do artigo 6º da Convenção de Paris da qual o Brasil é signatário³².

Para solicitar o registro de uma marca é necessário que a mesma tenha, ao menos, uma novidade relativa, ou seja, deve ser nova dentro da classe em que pretende ser registrada. Não pode incidir em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 124³³ do Código de Propriedade Industrial – impedimentos legais.

marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços providos de membros de uma determinada entidade”.

³⁰ Art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996: “A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

³¹ O Ato Normativo nº 51, de 1981 do INPI criou a Classificação de Produtos e Serviços, a qual é atualmente composta por 41 classes, sendo 35 referentes a produtos e seis referentes a serviços.

³² Art. 126 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996: “A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”.

³³ Art. 124. “Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço,

Segundo Luiz LEONARDOS as marcas possuem três funções principais, quais sejam: “uma função de indicação de origem dos produtos, uma função de garantia de qualidade dos produtos e uma função de propaganda ou publicidade dos produtos”³⁴.

Por derradeiro, vale ressaltar que uma vez que tanto o nome empresarial quanto a marca são registráveis, aquele no Registro Público de Empresas Mercantis (Juntas Comerciais) e esta no INPI, podem ocorrer situações em que há registro de marca idêntica ou semelhante ao nome empresarial. Nesses casos, em havendo conflito entre a marca e o nome empresarial, prevalecerá, em princípio, o registro mais antigo³⁵.

salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.

³⁴ LEONARDOS, Luiz. **Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais**. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, nº 41, p.37.

³⁵ Vide Anexo II do trabalho - Jurisprudência sobre nome empresarial e marca.

5.2 Natureza jurídica

Há diversas teorias sobre a natureza jurídica da marca, tais como a *doutrina do direito pessoal* que considera o direito à marca como um direito da personalidade e, portanto, intransferível e imprescritível e sem valor econômico, a *doutrina dos direitos intelectuais* que considera o direito à marca um direito especial que não encontra adequada classificação na divisão tradicional dos direitos, a *teoria dos direito sobre bens imateriais* que se assemelha a do direito pessoal, dentre outras de menor expressão³⁶.

Contudo, diante da análise da legislação brasileira que regula a matéria, verifica-se que a marca possui natureza jurídicas de direito patrimonial, vez que pode ser objeto de transferência, como, por exemplo, através de cessão de licença de uso da marca, além de estar assegurado ao seu titular o exercício de poderes inerentes ao regime de propriedade.

³⁶ João da Gama CERQUEIRA em sua obra **Tratado da Propriedade Industrial** expõe de forma mais detalhada as diversas teorias sobre a natureza e fundamento do direito sobre as marcas. (**Tratado da Propriedade Industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 759-772).

6 TRANSFERÊNCIA DOS ELEMENTOS DISTINTIVOS DA EMPRESA

6.1 Considerações Gerais

O novo Código Civil em seu artigo 1.142, expressamente define o estabelecimento como sendo "todo o complexo de bens organizado, para o exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária" e, ainda, em seu artigo 1.143 estabelece que "pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos transladativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza".

A importância do estudo da transferência dos elementos distintivos da empresa está diretamente relacionada a questão da proteção da propriedade e da repressão da concorrência desleal, garantido pela nossa Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXIX, anteriormente citado.

Esta proteção é necessária uma vez que a marca, o nome empresarial e o título do estabelecimento, podem confundir-se, ainda que seja patente que o nome empresarial identifica a sociedade empresária, que o título do estabelecimento distingue o próprio estabelecimento de outros e que a marca indica um produto.

Assevera Gabriel F. LEONARDOS sobre a questão da proteção jurídica do nome empresarial, título do estabelecimento e da marca que:

A proteção ao nome comercial e demais sinais distintivos do comerciante é mais um capítulo da propriedade industrial, ao lado de todos os acima expostos, destinado a proteger os esforços do comerciante na formação da reputação de sua empresa, conquistando a confiança do consumidor nos produtos que fabrica ou vende e que, portanto, passa a integrar seu fundo de comércio e, como tal, possui relevante valor patrimonial.³⁷

Por outro lado, o tema também ganha relevância diante da possibilidade de que os elementos distintivos da empresa sejam vistos isoladamente e, portanto, possam ser objeto de negócios jurídicos próprios, ou, de outro modo, possam ser tratados como um conjunto e serem coletivamente considerados no momento da transferência de um estabelecimento empresarial.

³⁷ LEONARDOS, Gabriel F.. A Proteção Jurídica ao Nome Comercial, ao Título de Estabelecimento e a Insígnia no Brasil. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, nº 13, p.3.

Oscar BARRETO FILHO, na obra *Teoria do Estabelecimento Comercial*, ao tratar da qualificação do estabelecimento explica que:

O que caracteriza o estabelecimento é exatamente essa relação funcional de complementariedade ou interdependência, que existe entre os elementos, de qualquer espécie ou natureza, que o formam sem, contudo, perder sua individualidade própria. Enquanto integrantes do conjunto, tais elementos se consideram *sub specie universitatis*, ou seja, como partes de um todo, o que não obsta a que possam ser considerados *uti singuli*.³⁸

Assim, na seqüência, passar-se-á a análise da possibilidade ou não da transferência individualizada do nome empresarial, bem como ao exame dos contratos típicos de transferência de marca – cessão e licença de uso –, para então serem tecidos comentários sobre a transferência de estabelecimento empresarial, conhecido como contrato de trespasse.

6.2 Alienação do nome empresarial

O Código Civil de 2002 expressamente vedou a alienação do nome empresarial em seu artigo 1.164³⁹, sendo permitido ao adquirente de um estabelecimento, desde que previsto em contrato, usar, tão somente, o nome empresarial do alienante precedido do seu próprio nome, acrescido da qualificação de sucessor⁴⁰.

Assim, conclui-se que mesmo quando houver a transferência do estabelecimento comercial como um todo (com todos os seus bens corpóreos e incorpóreos), o nome empresarial não poderá fazer parte do negócio, consequência esta da natureza jurídica de direito pessoal e, portanto, intransferível, imprescritível e insuscetível de apreciação pecuniária.

³⁸ BARRETO Filho, Oscar. *Teoria do Estabelecimento Comercial*. São Paulo: Max Limonad, 1969. p.100.

³⁹ Art. 1.164. "O nome empresarial não pode ser objeto de alienação".

⁴⁰ Art. 1164. "Parágrafo único. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor".

6.3 Cessão e transferência do título do estabelecimento

Rubens REQUIÃO afirma que “muitos autores são inclinados – e isso ocorre no direito italiano – a considerar impossível, por ilegal, a cessão e transferência do título do estabelecimento sem a venda do estabelecimento comercial”⁴¹.

Porém, diante da sua natureza jurídica de direito patrimonial, entende-se que o título do estabelecimento pode ser transferido independentemente da venda do estabelecimentos empresarial, posicionamento este compartilhado também pelo próprio professor Rubens Requião.

No mesmo sentido Alfredo de Assis GONÇALVES NETO esclarece que “pode, ainda, o empresário transferi-los [título do estabelecimento e insígnia] a terceiros, por ato *inter vivos* ou *causa mortis*, independentemente do estabelecimento a que estiverem ligados, pois ambos são bens corpóreos considerados em si mesmo e não há nenhuma disposição legal que imponha essa limitação”⁴².

6.4 Cessão e licença de uso de marca

Diferentemente do nome empresarial e, de acordo com o Código de Propriedade Industrial, o titular da marca pode ceder o seu registro – até mesmo o próprio pedido de registro –, licenciar seu uso, bem como proteger e zelar pela sua integridade.

A cessão da marca caracteriza-se pela transferência irrevogável pelo cedente de todos os direitos inerentes ao seu domínio sobre a marca para o cessionário. Porém, é de se esclarecer que esta irrevogabilidade não impossibilita a resolução da cessão por inadimplemento contratual, rescisão e assim por diante⁴³.

Por outro lado, a licença de uso da marca possibilita que o titular da marca permaneça como seu proprietário mas, que ao mesmo tempo, autorize terceiros a dela se utilizarem, podendo ser revogada esta licença de acordo com as condições

⁴¹ REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. I, p. 291.

⁴² Alfredo de Assis GOLÇALVES Neto. Op. cit. p. 186.

⁴³ Alfredo de Assis GOLÇALVES Neto. Op. cit. p. 207.

{
contratuais pactuadas entre as partes. Dispõe o artigo 139 do Código da Propriedade Industrial em vigor que “o titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços”.

A licença do uso da marca só produzirá efeitos contra terceiros se o respectivo contrato houver sido averbado no INPI. Com a averbação do contrato de licença no INPI, o licenciado passa a ter poderes para agir em defesa da marca contra terceiros.

Afora a questão da transferência da marca propriamente dita, cumpre esclarecer que o Código da Propriedade Industrial prevê hipóteses de restrição ao exercício do direito de propriedade sobre mesma⁴⁴, bem como prevê a possibilidade da perda desse direito⁴⁵.

Finalmente, vale citar Alfredo de Assis GONÇALVES Neto, que ao comentar sobre as medidas judiciais cabíveis visando a proteção dos direitos à marca, esclarece que “há a possibilidade da propositura de ações de busca e apreensão, de abstenção da prática dos atos concorrências delituosos e de indenização pelos prejuízos daí decorrentes (arts. 207 a 210⁴⁶). Direito igual é conferido ao titular da licença de uso da marca (art. 139, parágrafo único⁴⁷).”⁴⁸

⁴⁴ Art. 132. O titular da marca não poderá: I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

⁴⁵ Art. 142. O registro da marca extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência; II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; III - pela caducidade; ou IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

⁴⁶ Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou

6.5 Trespasse

O Código Civil de 2002 em seu Título III dispõe sobre estabelecimento empresarial, disciplinando em seu artigo 1.144⁴⁹ quanto a alienação do mesmo. No momento da venda de um estabelecimento podem os elementos distintivos da empresa, também chamados por diversos autores de sinais distintivos ou elementos de identificação, englobarem a transferência, compreendendo na alienação a universalidade dos bens.

Na obra *Teoria do Estabelecimento Comercial*, Oscar BARRETO FILHO ao escrever sobre a qualificação do estabelecimento como *universitas*, esclarece que:

... a destinação unitária, dada pela vontade do titular a um conjunto de bens, que se encontram no seu patrimônio traduz-se pelo conceito de *universitas*, ou, mais precisamente, pelo de universalidade de fato. A relevância que o direito atribui ao complexo de bens, em determinadas relações jurídicas, fazem-no um objeto de direito distinto das coisas singulares que o compõem, sendo disciplinado por normas peculiares.⁵⁰

Assim, pode o estabelecimento empresarial ser, como uma universalidade de fato, além de alienado, cedido, empenhado e desapropriado⁵¹. Entretanto, é a venda a espécie de transferência de maior destaque.

O contrato de trespasse é o contrato pelo qual se realiza a compra e venda de um estabelecimento. O instrumento contratual deverá estabelecer de que forma

garantia fidejussória. § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

⁴⁷ Art. 139. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

⁴⁸ Alfredo de Assis GOLÇALVES Neto. **Apontamento de Direito Comercial**. Curitiba: Juruá, 1998. p. 208.

⁴⁹ "Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou o arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.

⁵⁰ BARRETO Filho, Oscar. Op. cit. p. 99.

⁵¹ Rubens REQUIÃO. Op. cit. p. 278

ocorrerá sucessão empresarial⁵², os requisitos para a eficácia da alienação⁵³, além de prever a possibilidade ou não de restabelecimento do empresário alienante no mesmo ramo de atividade⁵⁴.

A compra e venda de um estabelecimento empresarial, através de contrato de trespasse, só produzirá efeitos contra terceiros depois que o documento correspondente for devidamente averbado na Junta Comercial em que se encontra registrada a sociedade e for publicado na imprensa oficial, conforme exigido pelo artigo 1.144 do Código Civil.

Vale ressaltar que uma sociedade empresária pode ser titular de vários estabelecimentos empresariais, os quais podem ser objeto de negócios jurídicos transladativos independentes.

⁵² Arts. 1.146 e 1.148 do Código Civil Brasileiro respectivamente: "O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1(um) ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento."; e "Salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 (noventa) dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante."

⁵³ Art. 1.145 do Código Civil Brasileiro: "Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 (trinta) dias a partir de sua notificação."

⁵⁴ Art. 1.147 do Código Civil Brasileiro: "Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não poderá fazer concorrência ao adquirente, nos 5 (cinco) anos subsequentes à transferência."

7 CONCLUSÃO

Com a evolução da sociedade e das relações comerciais mundiais, as operações societárias entre sociedades dos mais diferentes países tornaram-se cada vez mais freqüentes, inclusive, exigindo que o Direito Comercial acompanhe e adapte-se a estas transformações.

Nesse passo, houve a necessidade de adequação do Direito Comercial brasileiro que, passou ao longo de sua história, dá regulamentação do comerciante e dos atos de comércio para a adoção da teoria da empresa, introduzindo no Código Civil de 2002 o conceito de empresário.

Através do presente trabalho observou-se que os elementos distintivos da empresa e caracterizadores do estabelecimento empresarial merecem receber maior atenção da legislação e dos doutrinadores pátrios, vez que os empresários e as sociedades empresárias estão cada vez mais preocupados em proteger os bens que os tornam conhecidos do mercado consumidor e que prontamente os identificam quanto a reputação de seus negócios, quanto aos serviços que prestam e quanto aos produtos que fabricam ou vendem.

Os principais elementos distintivos supramencionados são o nome comercial, o título do estabelecimento e a marca, sobre os quais se discorreu ao longo do presente estudo, buscando melhor caracterizá-los, em especial quanto as suas respectivas naturezas jurídicas.

A natureza jurídica dos elementos distintivos estudados é que, de fato, é efetivamente responsável pela viabilidade de sua transmissibilidade.

Verificou-se que dos três elementos que foram objeto de análise, apenas o nome empresarial é intransferível diante de sua natureza jurídica de direito inerente à personalidade. Apesar da existência de correntes doutrinárias com entendimento diverso sobre o assunto – há doutrinadores que entendem que sua natureza jurídica é de direito patrimonial e há, ainda, aqueles que fazem distinção entre a natureza jurídica da firma e da denominação –, uma vez que o novo Código Civil expressamente vedou a alienação do nome empresarial, pôs-se um ponto final sobre a questão de sua transmissibilidade.

Entretanto, vê-se tal posicionamento do legislador como lamentável, pois aparentemente sem qualquer interesse público a ser tutelado, restringiu a liberdade dos titulares de um nome empresarial o alienarem a terceiros, em sendo esta a sua vontade, impossibilitando, por exemplo, que o nome empresarial faça parte da negociação no momento da venda de um estabelecimento.

De outro modo, conclui-se que o título do estabelecimento e a marca possuem, natureza jurídica de direito patrimonial e, portanto, transmissíveis e passíveis de valoração econômica.

Nesse momento é oportuno novamente criticar os legisladores pátrios diante da falta de melhor regramento sobre o título do estabelecimento, o qual, ainda que sem o mesmo destaque do nome empresarial e da marca, merece melhor regulamentação, como ocorrido no passado conforme visto no trabalho, pois também é responsável pelo reconhecimento da atividade empresarial e distingue e qualifica um estabelecimento empresarial dentre os demais estabelecimentos.

Assim, conclui-se no presente trabalho que é possível, a exceção do nome empresarial, a transferência dos elementos distintivos de uma empresa de forma isolada, através de relações jurídicas autônomas, bem como através da transferência do estabelecimento empresarial como um todo. Vale destacar que o Código Civil de 2002 passou a disciplinar em alguns de seus artigos sobre os contratos que tenham por objeto a alienação, o usufruto ou o arrendamento de um estabelecimento, pelo que foram tecidos alguns comentários sobre o contrato de trespasse ao final do estudo realizado.

REFERÊNCIAS

BARRETO Filho, Oscar. **Teoria do Estabelecimento Comercial**. São Paulo: Max Limonad, 1969.

BRASIL. **Código de Defesa do Consumidor** / Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990. 17ª ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2003.

BRASIL. **Constituição Federal, Código Comercial, Código Tributário Nacional** / organizadora do código comercial Vera Helena de Mello Franco; organizador do código tributário nacional Roque Carrazza. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001.

BRASIL. Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967. Código da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: Julho, 2004.

BRASIL. Decreto-Lei nº 1005, de 21 de outubro de 1969. Código da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: Julho, 2004.

BRASIL. Decreto 1.800, de 30.01.1996. Regulamenta a Lei 8.934, de 18.11.1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências. **Diário Oficial da União**. Brasília, p. 1498, 20 de maio de 1996.

BRASIL. Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 1962. Regula e repressão ao abuso do Poder Econômico. Disponível em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: Julho, 2004.

BRASIL. Lei 8.934, de 18.11.1994. Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências. **Diário Oficial da União**. Brasília, p. 17.497, 21 de novembro de 1994.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos a propriedade industrial. Disponível em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: Julho, 2004.

BRASIL. **Novo Código Civil Brasileiro** / Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002: estudo comparativo com o Código Civil de 1916 / obra coletiva de autoria da Editora Revista dos Tribunais com coordenação de Gisele de Melo Braga Tapai. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.

CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. **Sociedade Limitada no Novo Código Civil**. São Paulo: Atlas, 2003.

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

COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial**. 14. ed. rev. e atual. de acordo com o novo código civil e alterações da LSA, e ampl. com estudos sobre o comércio eletrônico. São Paulo: Saraiva, 2003.

COZZA, Mario. **Novo Código Civil do Direito da Empresa**. Porto Alegre: Síntese, 2002.

DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

DINIZ, Maria Helena. **Dicionário Jurídico**. São Paulo: Saraiva, 1998.

FARIA, Luiz Alberto Gurgel de. O Restabelecimento do Alienante após a Transferência do Estabelecimento.. **Revista dos Tribunais**. São Paulo, v. 756, p.133-141, 1998.

FAZZIO Júnior, Waldo. **Sociedades Limitadas : de acordo com o Código Civil de 2002**. São Paulo: Atlas, 2003.

GONÇALVES Neto, Alfredo de Assis. **Apontamentos de Direito Comercial**. Curitiba: Juruá, 1998.

HENTZ, Luiz Antonio Soares. **Direito de Empresa no Código Civil de 2002: teoria do direito comercial de acordo com a Lei n. 10.406, de 10.1.2002**. 2. ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2003.

_____. **Direito Empresarial**. São Paulo: Editora de Direito, 1998.

LEONARDOS, Luiz. Apreciação do Conflito entre Marcas e Nomes Comerciais. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, nº 41, p.35-40, Jul/Ago 1999.

LEONARDOS, Gabriel F.. A Proteção Jurídica ao Nome Comercial, ao Título de Estabelecimento e a Insígnia no Brasil. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, nº 13, p.3-32, Nov/Dez 1994.

LOPES, Idevan César Rauen. **Empresa & Exclusão do Sócio: de acordo com o novo Código Civil**. Curitiba: Juruá, 2003.

MARTINS, Fran. **Curso de Direito Comercial: empresa comercial, empresários individuais, microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio**. Ed. ver. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

MOREIRA, Thays Regina Martins Fontes. A Proteção ao Nome Comercial no Novo Código Civil: Inovação ou Retrocesso?. **Fatos & Mensagens**, São Paulo, nº 11, Set/Out 2003.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. 25. ed. atual. por Rubens Edmundo Requião. São Paulo: Saraiva, 2003. v. I.

RIBEIRO, Eduardo. Nome Comercial - Ações de Abstenção de Uso - Prescrição. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, nº 53, p.38-39, Jul/Ago 2001.

SANTOS, Ozéias J. **Marcas e patentes, Propriedade industrial**. São Paulo: INTERLEX Informações Jurídicas Ltda., 2001.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do Trabalho Científico**. 20 ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 1996.

SILVEIRA, João Marcos. O Nome Empresarial no Novo Código Civil. **Revista de Direito Mercantil**. São Paulo, nº 128, p.94-108, 2000.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos** : lei 9.279 – 14.05.1996. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997.

_____. Marcas e Nomes Comerciais: A Prescrição das Ações agora é a Quinquenal. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, nº 53, p.31-37, Jul/Ago 2001.

_____. **Marca vs. Nome comercial: conflitos**. São Paulo : Editora Jurídica Brasileira, 2000.

ANEXO I

I. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, 06 de março de 1996

Dispõe sobre a formação de nome empresarial, sua proteção e dá outras providências.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO - DNRC, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 4º da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e

CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal; nos arts. 33, 34 e 35, incisos III e V, da Lei nº 8.934/94; no art. 3º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; no Decreto nº 916, de 24 de outubro de 1890; e no Decreto nº 3.708, de 10 de janeiro de 1919;

CONSIDERANDO o disposto no art. 61, § 2º e art. 62, § 3º do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar e atualizar os critérios para o exame dos atos submetidos ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, no que se refere ao nome empresarial; e

CONSIDERANDO os estudos realizados pela Comissão constituída pela Portaria nº 295, de 25 de julho de 1995, da Ministra de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo,

RESOLVE:

Art. 1º Nome empresarial é aquele sob o qual a empresa mercantil exerce sua atividade e se obriga nos atos a ela pertinentes.

Parágrafo único. O nome empresarial compreende a firma individual, a firma ou razão social e a denominação social.

Art. 2º Firma individual é o nome utilizado pelo empresário mercantil individual.

Art. 3º Firma ou razão social é o nome utilizado pelas sociedades em nome coletivo, de capital e indústria e em comandita simples e, em caráter opcional, pelas sociedades por quotas de responsabilidade limitada e em comandita por ações.

Art. 4º Denominação social é o nome utilizado pelas sociedades anônimas e cooperativas e, em caráter opcional, pelas sociedades por quotas de responsabilidade limitada e em comandita por ações.

Art. 5º O nome empresarial atenderá aos princípios da veracidade e da novidade e identificará, quando assim o exigir a lei, o tipo jurídico da sociedade.

Parágrafo único. O nome empresarial não poderá conter palavras ou expressões que sejam atentatórias contra a moral e os bons costumes.

Art. 6º Observado o princípio da veracidade:

I - o empresário mercantil individual só poderá adotar como firma o seu próprio nome, aditado, se quiser ou quando já existir nome empresarial idêntico, de designação mais precisa de sua pessoa ou de sua atividade;

II - a firma ou razão social de:

a) sociedade em nome coletivo, se não individualizar todos os sócios, deverá conter o nome de pelo menos um deles, acrescido do aditivo "e companhia", por extenso ou abreviado;

b) sociedade em comandita simples deverá conter o nome de pelo menos um dos sócios comanditados, com o aditivo "e companhia", por extenso ou abreviado;

c) sociedade de capital e indústria não poderá conter o nome de sócio-indústria;

d) sociedade em comandita por ações só poderá conter o nome de um ou mais sócios diretores ou gerentes, com o aditivo "e companhia", por extenso ou abreviado, acrescida da expressão "comandita por ações", por extenso ou abreviada;

e) sociedade por quotas de responsabilidade limitada, se não individualizar todos os sócios, deverá conter o nome de pelo menos um deles, acrescido do aditivo "e companhia", por extenso ou abreviado, e da palavra "limitada", por extenso ou abreviada;

III - a denominação social é formada com palavras de uso comum ou vulgar na língua nacional ou estrangeira e ou com expressões de fantasia, facultando-se a indicação do objeto da sociedade mercantil, sendo que:

a) na sociedade por quotas, deverá ser seguida da expressão "Limitada", por extenso ou abreviada;

b) na sociedade anônima, deverá ser acompanhada das expressões "Companhia" ou "Sociedade Anônima", por extenso ou abreviadas, vedada a utilização da primeira ao final;

c) na sociedade em comandita por ações, deverá ser seguida da expressão "em comandita por ações", por extenso ou abreviada.

§ 1º Na firma ou razão, observar-se-á, ainda:

a) o nome do titular e dos sócios poderá figurar de forma completa ou abreviada, admitida a supressão de prenomes;

b) havendo mais de um patronímico, um deles não poderá ser abreviado ou suprimido;

c) o aditivo "& Cia" poderá ser substituído por expressão equivalente, tal como "e filhos" ou "e irmãos", dentre outras.

§ 2º O nome empresarial não poderá conter palavras ou expressões que denotem atividade não prevista no objeto da empresa mercantil.

Art. 7º Observado o princípio da novidade, não poderão coexistir, na mesma unidade federativa, dois nomes empresariais idênticos ou semelhantes.

Parágrafo único. Se a firma ou razão social for idêntica a de outra empresa já registrada, deverá ser modificada ou acrescida de designação que a distinga.

Art. 8º A inclusão de nome civil em denominação social será tratada como expressão de fantasia e pressupõe, até prova em contrário, específica autorização de seu titular ou de seus herdeiros.

Art. 9 Não são registráveis os nomes empresariais que incluam ou reproduzam, em sua composição, siglas ou denominações de órgãos públicos da administração direta ou indireta e de organismos internacionais.

Art. 10. Ficam estabelecidos os seguintes critérios para a análise de identidade e semelhança dos nomes empresariais, pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM:

I - entre firmas ou razões sociais, consideram-se os nomes por inteiro, havendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos;

II - entre denominações sociais:

a) consideram-se os nomes por inteiro, quando compostos por expressões comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar, ocorrendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos;

b) quando contiverem expressões de fantasia incomuns, serão elas analisadas isoladamente, ocorrendo identidade se homógrafas e semelhança se homófonas.

Art. 11. Não são exclusivas, para fins de proteção, palavras ou expressões que denotem:

a) denominações genéricas de atividades;

b) gênero, espécie, natureza, lugar ou procedência;

c) termos técnicos, científicos, literários e artísticos do vernáculo nacional ou estrangeiro, assim como quaisquer outros de uso comum ou vulgar;

d) nomes civis.

Parágrafo único. Não são suscetíveis de exclusividade letras ou conjunto de letras, desde que não configurem siglas.

Art. 12. No caso de transferência de sede ou de abertura de filial de empresa com sede em outra unidade federativa, havendo identidade ou semelhança entre nomes empresariais, a Junta Comercial não procederá ao arquivamento do ato, salvo se:

I - na transferência de sede a empresa arquivar na Junta Comercial da unidade federativa de destino, concomitantemente, ato de modificação de seu nome empresarial;

II - na abertura de filial arquivar, concomitantemente, alteração de mudança do nome empresarial, arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde estiver localizada a sede.

Art. 13. A proteção ao nome empresarial decorre, automaticamente, do arquivamento de ato constitutivo de firma mercantil individual ou de sociedade mercantil, bem como de específica alteração nesse sentido, e circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que o tiver procedido.

§ 1º A proteção ao nome empresarial na jurisdição de outra Junta Comercial decorre, automaticamente, da abertura de filial nela registrada ou do arquivamento de pedido específico, instruído com certidão da Junta Comercial da unidade federativa onde se localiza a sede da empresa mercantil interessada.

§ 2º Arquivado o pedido de proteção ao nome empresarial, deverá ser expedida comunicação do fato à Junta Comercial da unidade federativa onde estiver localizada a sede da empresa.

Art. 14. O titular de firma mercantil individual poderá modificar o seu nome empresarial, desde que observadas, em sua composição, as regras desta Instrução.

Parágrafo único. Havendo modificação do nome civil de titular de firma mercantil individual, averbada no competente Registro Civil das Pessoas Naturais, deverá ser arquivada alteração com a nova qualificação do titular, podendo ser, também, modificado o nome empresarial.

Art. 15. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16. Fica revogada a Instrução Normativa Nº 28, de 10 de abril de 1991.

GERMÍNIO ZANARDO JÚNIOR

Publicada no D.O.U. de 15/3/1996

ANEXO II

EMENTA: NOME COMERCIAL. MARCA. REGISTROS NA JUNTA COMERCIAL E NO INPI. 1. TANTO O NOME COMERCIAL QUANTO A MARCA, DEVIDAMENTE REGISTRADOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, DEVEM SER PROTEGIDOS. SE O PEDIDO ALCANÇA, APENAS, A VEDAÇÃO DO USO DA MARCA, ADMITIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE O REGISTRO DE MARCA DA AUTORA ESTÁ VIGENTE E O DA RE FOI INDEFERIDO, E, AINDA, QUE O NOME COMERCIAL DA RE É REGISTRADO COM ANTERIORIDADE, DEFERE-SE A VEDAÇÃO PARA O USO DA MARCA, NÃO AFETANDO, POIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA RE. 2. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E NESSA PARTE PROVIDO. (RESP 77549 / MG ; RECURSO ESPECIAL 1995/0054827-5, TERCEIRA TURMA, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATOR: MIN. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, JULGADO EM 17/06/1997)

EMENTA: NOME COMERCIAL. DENOMINAÇÃO SOCIAL. MARCA. O TITULAR DA MARCA NÃO TEM O DIREITO DE INCLUI-LA NA SUA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SE OUTRA SOCIEDADE JÁ ESTÁ REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL COM O MESMO NOME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (RESP 35806 / SP ; RECURSO ESPECIAL 1993/0016191-1, QUARTA TURMA, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATOR: MIN. RUY ROSADO AGUIAR, JULGADO EM 09/12/1997)

EMENTA: 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 PREVALECIMENTO 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. (RESP 52106 / SP ; RECURSO ESPECIAL 1994/0023705-7 , QUARTA TURMA, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATOR: MIN. BARROS MONTEIRO, JULGADO EM 17/08/1999)

EMENTA: 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. (RESP 158668 / AM; RECURSO

ESPECIAL 1997/0090512-8, TERCEIRA TURMA, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATOR: MIN. ARI PAGENDLER, JULGADO EM 29/11/2002)

EMENTA: 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. (RESP 406763 / SP; RECURSO ESPECIAL 2002/0003475-0 , TERCEIRA TURMA, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATOR: MIN. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, JULGADO EM 19/09/2002)

EMENTA: 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. (RESP 284742 / SP; RECURSO ESPECIAL 2000/0110288-5 , TERCEIRA TURMA, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATOR: MIN. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, JULGADO EM 20/08/2001)

EMENTA: DIREITO COMERCIAL. COLIDENCIA DE MARCA (REGISTRO NO INPI) COM NOME COMERCIAL (ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA SOCIEDADE NA JUNTA COMERCIAL). PROTEÇÃO JURIDICA. RECURSO PROVIDO. I- NO SISTEMA JURIDICO NACIONAL, TANTO A MARCA, PELO CODIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, QUANTO O NOME COMERCIAL, PELA CONVENÇÃO DE PARIS, RATIFICADA PELO BRASIL POR MEIO DO DECRETO 75.572/75, SÃO PROTEGIDOS JURIDICAMENTE, CONFERINDO AO TITULAR RESPECTIVO O DIREITO DE SUA UTILIZAÇÃO. II- HAVENDO COLIDENCIA ENTRE MARCA E PARTE DO NOME COMERCIAL, A FIM DE GARANTIR A PROTEÇÃO JURIDICA TANTO A UMA QUANTO A OUTRA, DETERMINA-SE AO PROPRIETARIO DO NOME QUE SE ABSTENHA DE UTILIZAR ISOLADAMENTE A EXPRESSÃO QUE CONSTITUI A MARCA REGISTRADA PELO TERCEIRO, DE PROPRIEDADE DESSE, SEM PREJUIZO DA UTILIZAÇÃO DO SEU NOME COMERCIAL POR INTEIRO, QUER NOS LETREIROS QUER NO MATERIAL DE PROPAGANDA OU DOCUMENTOS E OBJETOS. (RESP 40598 / SP; RECURSO ESPECIAL 1993/0031486-6 , QUARTA TURMA, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATOR: MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, JULGADO EM 19/08/1997)

EMENTA: DIREITO COMERCIAL. COLIDENCIA DE EXPRESSÃO ("PE QUENTE") UTILIZADA COMO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO POR EMPRESAS DE MESMA ÁREA DE ATUAÇÃO (REVENDA DE LOTERIAS). REGISTRO ANTERIOR NA JUNTA COMERCIAL DE SANTA CATARINA. PREVALÊNCIA SOBRE REGISTRO DE MARCA, POSTERIOR NO INPI. NOVIDADE E ORIGINALIDADE COMO FATORES DETERMINANTES. ARTS. 59 E 64 D LEI 5772/71. RECURSO DESACOLHIDO. I - TANTO O REGISTRO REALIZADO NAS JUNTAS COMERCIAIS (DENOMINAÇÃO SOCIAL OU NOME DE FANTASIA), QUANTO AO LEVADO A EFEITO JUNTO AO INPI (MARCA), CONFEREM À EMPRESA QUE OS TENHA OBTIDO O DIREITO DE UTILIZAR COM EXCLUSIVIDADE, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, A EXPRESSÃO QUE LHESS CONSTITUI COMO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO, COMO SINAL EXTERNO CAPAZ DE DISTINGUI-LA, PERANTE A GENERALIDADE DAS PESSOAS, DE OUTRAS QUE OPERAM NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE. II - HAVENDO CONFLITO ENTRE REFERIDOS REGISTROS, PREVALECE O MAIS ANTIGO, EM RESPEITO AOS CRITÉRIOS DA ORIGINALIDADE E NOVIDADE. (RESP 30636 / SC; RECURSO ESPECIAL 1992/0032914-4, QUARTA TURMA, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATOR: MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, JULGADO EM 14/09/1993)