

**FACULDADES SÃO JOSÉ
CURSO DE DIREITO**

HELOISA HELENA DE OLIVEIRA DIAS

**CONFLITO GERADO PELO CONSUMIDOR E DESIGNATIVOS
DISTINTOS**

Rio de Janeiro
2018

CONFLITO GERADO PELO CONSUMIDOR E DESIGNATIVOS DISTINTOS

CONSUMER GENERATED CONFLICT AND DIFFERENT DESIGNATIONS

HELOISA HELENA DE OLIVEIRA DIAS
GRADUANDA EM DIREITO

RESUMO

Este estudo consiste em buscar a solução para o conflito gerado pelo consumidor ao tentar interpretar a diferença entre a marca de alto renome também conhecida como marca célebre, marca notoriamente conhecida e nome empresarial e sua aplicação no caso concreto, uma vez que as marcas apresentam classificações e naturezas jurídicas distintas, enquanto o conceito de marca notoriamente conhecida difere de marca de alto renome o procedimento para sua declaração ,suas funções e a proteção legal que é concedida a estas espécies de marcas também .tendo como intenção apresentar as marca como sendo aquela que irá identificar o produto ou serviço. A primeira atesta que determinado produto ou serviço atende a certas normas de qualidade, fixadas por organismo oficial ou particular, enquanto a segunda informa que o fornecedor do produto ou serviço é filiado a uma entidade, pois Marca e Nome Empresarial tem uma proteção diferente devido a sua importância, as marcas elevam-se ao nome empresarial a que pertencem , daí pode-se entender por que seu âmbito de proteção é mais amplo do que o nome empresarial . Visando mostrar que a geração de conflitos que podem levar podem gerar confusão em sua interpretação mas serem institutos distinguidos ,ou seja que torna única cada parte da atividade empresária ,sendo apresentada a solução para tais conflitos através da aplicação dos princípios e jurisprudências.

Palavras – chaves: Conflito, Marca, Nome Empresarial, Consumidor .

ABSTRACT

This study consists of searching for the solution to the conflict generated by the consumer when trying to interpret the difference between the high reputation brand also known as famous brand, well-known brand and business name and its application in the concrete case, since the brands present and different legal natures, while the concept of a well-known trademark differs from the well-known mark of the procedure for its declaration, its functions and the legal protection that is granted to these species of marks also. will identify the product or service. The first certifies that a particular product or service meets certain quality standards, fixed by official or private body, while the second informs that the supplier of the product or service is affiliated with an entity, as Brand and Corporate Name has a different protection due to their importance, trademarks stand for the corporate name to which they belong, hence it can be understood why their scope of protection is broader than the business name. Aiming to show that the generation of conflicts that can lead to confusion in their interpretation but to be distinguished institutes, that is to say that it makes unique each part of the business activity, being presented the solution to such conflicts through the application of principles and

Keywords: Conflict, Brand, Business Name, Consumer.

INTRODUÇÃO:

Desde a antiguidade o Ser Humano tem o costume de marcar sua propriedade para diferenciá-la das demais tendo origem nesse costume os artistas, artesãos e produtores usavam símbolos como forma de assinatura. As Marcas apresentam diversas classificações e funções surgindo do costume de diferenciar os bens ou serviços uns dos outros como afirma Ricardo Negrão(2003) :

Do ponto de vista do estabelecimento e identificando sua natureza jurídica, a marca pode ser conceituada como um direito de propriedade incorpóreo, integrante do estabelecimento, que tem como funções distinguir produtos e serviços e, em alguns casos, identificar sua origem e atestar o atendimento desses quanto a certas normas e especificações técnicas.

Modernamente, a marca pode ser classificada em várias espécies. Mas no momento busca-se estabelecer uma análise dos conflitos existentes, causados por confusão entre os sinais distintivos a marca conhecida como Marca de Alto Renome, Marca de Prestígio ou célebre e marca notoriamente conhecida. A marca possui algumas funções e dentre elas destaca-se a função distintiva a qual sendo possível através dela identificar, diferenciar um produto do mesmo gênero. Também encontramos definição para a constituição da marca:

Artigo 222 A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Já a função que visa complementar para Couto Gonçalves(2003) pode cumprir, em alguns casos, a função de contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços. E para a marca ser registrada ela precisa seguir determinados princípios e caso algum desses requisitos não sejam atendidos é passível de recusa pelo INPI ou podendo ser invalidada.

Diante de todos os princípios temos também o da novidade nele a marca deverá conseguir diferenciar certo produto ou serviço, daquele ofertado pelos seus concorrentes

Ao findarmos o estudo presente é possível concluir que quando ocorrer violação ao princípio da novidade é preciso ser recusado o registro da marca isto é surgindo a dúvida que há possibilidade de os consumidores serem induzidos a erro (jurisprudência tem outro posicionamento)

Dentre todos os princípios não se aplicará á marca de alto renome o principio da especialidade, sendo indiferente se discutir a possibilidade de confusão por parte do consumidor pois para o princípio da especialidade é possível ás marcas viverem harmonicamente no mercado, há entendimento pacifico de que as marcas de alto renome realmente tem uma proteção especial, entretanto compreende se que esse entendimento de coexistência não existiria caso o consumidor conseguiu se identificar no caso concreto

Também o direito da marca está ligado ao principio da especificidade ,que assegura proteção dos serviços específicos da classe para a qual foi o registro ,já a lei ,no entanto, confere aos detentores de registro de marca de alto renome proteção especial em todos os ramos de atividade .E que a falta de renovação do registro da marca No Instituto Nacional de Propriedade Intelectual não permite a proteção em relação a outros ramos da atividade ,fazendo com que a proteção requerida judicialmente não possa ramos da atividade ,fazendo com que a proteção requerida judicialmente não possa ser concedida.

Com a necessidade de informar a atividade que exerce para o público o empresário, a sociedade empresária se utilizarão do nome empresarial ,justamente para que outras empresas não venham a fazer uso de nome que informa mercado serviço ou do produto que ela já registrou

O empresário ,deve se diferenciar dos demais para exercer a atividade

empresarial ,mas para que seja identificado como tal precisa utilizar sinais distintivos como nome empresarial ,as marcas e o título do estabelecimento entres outros que não serão abordados no presente artigo.

Esses designativos possuem uma enorme importância para a atividade empresarial, pois aderem valor econômico para a atividade uma vez que está extremamente ligado a forma de identificação e fidelização dos clientes o que por consequência irá gerar riqueza.

O nome empresarial vai identificar aquele que exerce atividade de produção, circulação ou serviços sendo diferenciados pela marca onde será comercializado pelo estabelecimento que terá um título também o diferenciando.

O título é o nome pela qual é conhecido o estabelecimento conhecido vulgarmente como nome de fantasia. Para Fábio Ulhoa Coelho (2002), trata-se da designação que o empresário empresta ao local em que desenvolve sua atividade.

Diante do exposto a problemática em questão é uma possível solução para o conflito gerado pelo consumidor na interpretação do designativo distinto?

O parâmetro para o registro é por meio de comparação com as marcas existentes dentro do mesmo tipo de produtos ou serviços sofrendo apenas Exceção à marca notória e a de alto renome uma vez que tem proteção em todas as classes.

Sendo assim ocorrerá Imitação quando as marcas forem parecidas e contrafação quando ocorrer a reprodução de outra marca, ou seja, a marca é idêntica a outra já registrada.

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica que consiste em um estudo com base em material publicado em livros, redes eletrônicas artigos científicos publicados o qual fornece instrumento para outras pesquisas.

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA

O artigo da lei 9279 declara que a marca terá proteção especial em todos os ramos de atividade ,isto é a registrada no Brasil em todos os ramos de atividade . Contudo uma parte da doutrina entende que a marca do art 125 e uma anterior a marca notória que está disposta no art 67 do código de 71 e a outra parte da

doutrina entende como sendo uma nova espécie a marca de alto renome com quesitos que diferem da lei anterior

Para dizer que o alto renome depende de um procedimento próprio e formal seu ,para isso seria preciso estabelecer previamente as regras por parte do INPI ,o que permitiria a declaração de alto renome .a marca de alto renome vai se diferenciar da marca notória na qualificação uma vez que não seria o mesmo para caracterizar uma ,ou outra.

Considerando-se o efeito da lei ao resguardar a marca de alto renome como sendo direcionado á proteção desta contra a concorrência desleal ,o aproveitamento e o enriquecimento ilícito ,através de um registro especial ,o que leva as conclusões sobre como se adquiriu o alto renome

Segundo Rodrigues "o alto renome de uma marca é um fato que decorre de uma realidade que se lança no mercado e não um fato que decorre de uma realidade que se lança no mercado e não um fato jurídico Strictu sensu, porém, como tal ,projeta efeitos no jurídico".

É possível visualizar na jurisprudência a decisão que o direito de proteção independente de confusão do consumidor :

" Direito de proteção a á marca de alto renome independe de confusão do consumidor á marca considerada de alto renome não se aplica o principio da especialidade ,sendo irrelevante discutir a possibilidade de confusão do consumidor com esse entendimento, a terceira turma do superior tribunal de justiça definiu o julgamento das empresas visa internacional service association e visa empreendimento do Brasil contra uma empresa de indústria alimentícia de minas Gerais ,discutindo a titularidade da marca Visa"

O principio da especialidade permite ás marcas viverem em harmonia é oque a decisão da terceira turma garante ,em principio ,é a proteção ás registradas com essa patente .O tribunal de justiça de minas (TJMG) possui o entendimento que não iria existir caso a identificação pudesse ser feita no caso concreto :

A proteção á propriedade das marcas é assegurada pelo artigo 5º da constituição federal e regulamentada pela lei 9.279/96.As empresas Visa Internacional Service Association e visa Empreendimento do Brasil recorreram contra a indústria de laticínios Pauliminas que fabrica o visa Laticínios.

Como Regra geral ,o direito da marca está vinculado ao principio da especificidade ,que

assegura proteção apenas no âmbito dos serviços específicos da classe para qual foi deferido o registro. A lei no entanto, confere aos detentores de registro de marca de alto renome proteção especial em todos os ramos de atividade.

O STJ discutia a aplicação do artigo 125, da lei 9279/96, quando se reconhece a ausência de confusão entre os consumidores. No caso estaria evidente a ausência de confusão entre marca no mercado financeiro e uma marca de iogurte.

Apesar de acolher os fundamentos das empresas visa, o STJ negou o reconhecimento de proteção à marca como detentora de alto renome. A terceira turma do STJ entendeu que a falta de renovação da marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) impede a proteção em relação a outros ramos da atividade, razão pela qual a proteção requerida judicialmente não pode ser concedida.

Da dicção da lei 9279/96, que é uma reminiscência do artigo 67 da lei 5772/71, verifica-se que é necessário o reconhecimento do alto renome da marca, procedimento administrativo junto ao INPI, que, aliás, editou resolução 121/05 para tal finalidade "assinalou a relatora ministra Nancy Andrighi".

A marca notoriamente conhecida é registrada em outros países, mas que possui um elevado conhecimento entre os consumidores. Estendendo-se apenas ao seu ramo de atuação. Sendo possível observar no artigo 126 da lei 9279/96. Sendo a notoriamente conhecida em seu ramo de atividade o que mostra o artigo 6º bis da convenção da União de Paris para Propriedade Industrial dispõe de proteção especial independentemente de estar registrada no Brasil

A lei 9279/96 dispõe que a marca notoriamente conhecida não possui a previsão no código de propriedade industrial brasileiro, apenas no texto da bis da convenção:

Artigo 6 da bis.

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(...)

DESENVOLVIMENTO

Na verdade não deveria haver conflito entre o nome empresarial e a marca pois ainda que sejam parecidos em sua função de identificar, na visualização são diferentes, pois o nome empresarial vai fazer a identificação do próprio empresário, aquele que exerce a atividade empresarial, enquanto as marcas os produtos e serviços.

Dispõe a lei de propriedade industrial :

Art. 124. Não são registráveis como marca:

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

Tendo como finalidade evitar o conflito entre o nome empresarial e a marca, o que muitas das vezes não ocorre na prática, acontecendo justamente o contrário pois algumas empresas usam seu nome empresarial para tornar público seu serviço ou então seu produto enquanto algumas marcas usam como nome empresarial, dando origem ao conflito, sofrendo então análise do poder judiciário, que busca evitar o conflito entre os consumidores e também a concorrência desleal.

Sofrendo a legislação de carência de regras específicas para solucionar estes conflitos, por isso a jurisprudência e a doutrina usam princípios para solucionar estes conflitos. Para verificar se é possível conviverem de forma harmônica, o nome empresarial e a marca sendo eles semelhantes serão usados o princípio da especialidade e o da territorialidade.

Analisando o princípio da especialidade para verificar se as empresas conflitantes estão atuando no mesmo ramo de atividade e no princípio da territorialidade se atuam em um mesmo território, e os tribunais tem entendido que é possível a convivência pacífica entre eles.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL. CONFLITO. NOME COMERCIAL E MARCA. MATÉRIA SUSCITADA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. COLIDÊNCIA ENTRE NOMES EMPRESARIAIS. REGISTRO ANTERIOR. USO EXCLUSIVO DO NOME. ÁREAS DE ATIVIDADES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO, PREJUÍZO OU VANTAGEM INDEVIDA NO SEU EMPREGO. PROTEÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DE ATIVIDADE DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conflito entre nome comercial e marca, a teor do art. 59 da Lei n. 5.772/71. Interpretação. 2. Colidência entre nomes empresariais. Proteção ao nome comercial. Finalidade: identificar o empresário individual ou a sociedade empresária, tutelar a clientela, o crédito empresarial e, ainda os consumidores contra indesejáveis equívocos. 3. Utilização de um vocábulo idêntico - FIORELLA - na formação dos dois nomes empresariais - FIORELLA PRODUTOS TÊXTEIS LTDA e PRODUTOS FIORELLA LTDA. Ausência de emprego indevido, tendo em vista as premissas estabelecidas pela Corte de origem ao

analisar colidência: a) ausência de possibilidade de confusão entre os consumidores; b) atuação empresarial em atividades diversas e inconfundíveis. 4. Tutela do nome comercial entendida de modo relativo. O registro mais antigo gera a proteção no ramo de atuação da empresa que o detém, mas não impede a utilização de nome em segmento diverso, sobretudo quando não se verifica qualquer confusão, prejuízo ou vantagem indevida no seu emprego. 5. Recurso a que se nega provimento. (STJ - REsp: 262643 SP 2000/0057551-8, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 09/03/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2010).

É possível também que seja preciso fazer a análise do princípio da territorialidade ,pois ocorrendo o conflito deve manter o registro realizado primeiro.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. SUMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. A análise de suposta violação a dispositivos e princípios da Constituição federal é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal. 3. Peculiaridade da colidência estabelecida entre a marca registrado no INPI e o nome empresarial registrado anteriormente na Junta Comercial competente. 4. A aferição da colidência não apenas com base no critério da anterioridade do registro no NPI, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade. Precedentes específicos desta Corte. 5. A reforma do julgado recorrido demandaria o reexame das provas constantes dos autos, providência vedada em sede especial, a teor da Súmula n.º 07/STJ. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp: 1347692 RJ 2012/0208496-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2014).”

“BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. NOME EMPRESARIAL. PROTEÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO EM QUE REGISTRADO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 - Conflito em torno da utilização da marca "Vera Cruz" entre a empresa sediada em São Paulo que a registrou no INPI em 1986 e a sociedade civil que utiliza essa denominação em seu nome empresarial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Pará desde 1957. 2 - Peculiaridade da colidência estabelecida entre a marca registrado no INPI e o nome empresarial registrado anteriormente na Junta Comercial competente. 3 - Aferição da colidência não apenas com base no critério da anterioridade do registro no NPI, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade. 4 - Precedentes específicos desta Corte, especialmente o acórdão no Recurso Especial nº 1.232.658/SP (Rel. Ministra NANCY

ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012): "Para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção - como o nome empresarial e o título de estabelecimento - não é possível restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1191612/PA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)."

"BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC . INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. SUMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. A análise de suposta violação a dispositivos e princípios da Constituição Federal é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal. 3. Peculiaridade da colidência estabelecida entre a marca registrado no INPI e o nome empresarial registrado anteriormente na Junta Comercial competente. 4. A aferição da colidência não apenas com base no critério da anterioridade do registro no NPI, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade. Precedentes específicos desta Corte. 5. A reforma do julgado recorrido demandaria o reexame das provas constantes dos autos, providência vedada em sede especial, a teor da Súmula n.º 07/STJ. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp: 1347692 RJ 2012/0208496-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2014)."

Sendo também um motivo para o conflito é a falha na comunicação das juntas comerciais ,INPI e também a não consulta ao banco de dados ,tanto de um como de outro antes de realizar os requisitos .

Para o registro na junta comercial, para saber se o nome empresarial está desfavorável ,também para registrar uma marca é necessário a busca do no INPI ,mas por não ser obrigatória a procura de uma marca semelhante ao nome empresarial ,contribui para o conflito entre a marca e nome empresarial

O proprietário consegue a proteção a sua marca pelo registro ,mas não é desde sempre que o dispositivo da convenção internacional foi aceito ,atualmente é aplicado pelo INPI ,pois entendia que se usado violaria o sistema atributivo .mas como o crescente número de ações pelo fato do INPI não utilizar o dispositivo da convenção ,tornou-se aplicável e aceito, caso obedecesse os pressupostos

Dispondo a jurisprudência que o direito de proteção a marca notoriamente conhecida independe de registro no Brasil,a marca não irá se confundir com o marca de alto renome .por isso a terceira turma do STJ decidiu manter o registro de marca norte americana com o nome similar a de uma empresa brasileira ,informando que pela marca norte americana por ser uma marca notoriamente conhecida tem proteção especial tendo ou não registro no Brasil no seu ramo de atuação .

Contudo a marca de Alto renome tem proteção especial em todos os ramos de atividade ,desde que esteja registrada no Brasil e seja declarada pelo INPI:

A empresa Brasileira Lima Roupas e Acessórios registrou a marca “Sketch” no INPI, em 1996.A marca é conhecida por comercializar produtos de vestuários ,acessórios e calçados . Já a empresa norte-americana teve seu pedido negado de registro ,por entender que a marca “skechers” havia reproduzido ou imitado, em parte ou no todo uma marca já registrada ,o que poderia gerar confusão entre os consumidores entretanto após recurso administrativo a marca “skechers” foi registrada no INPI .

Mas inconformada com a decisão a empresa brasileira “Sketch” recorreu á 35ª Vara Regional Federal da 2ª região (TRF 2).O tribunal acolheu os recursos e considerou que o registro não era nulo.informando que a marca “Skerchers”é conhecida mundialmente em seu ramo de atividade e goza de proteção que se estende á marca notoriamente conhecida e o conceito de marca notoriamente conhecida não irá se confundir com a marca de alto renome .Pois a marca notoriamente conhecida goza de proteção especial independente de ter registro no Brasil

A empresa brasileira recorreu ao STJ ,para que a decisão do registro fosse anulada .informando que tanto no ponto de vista fonético quanto do ortográfico ,as duas marcas eram muito parecidas ,causando confusão entre os consumidores .Alegou ainda que a marca “Skechers” não deveria ser considerada como notoriamente conhecida.

A turma então decidiu que está discussão sobrea a notoriedade da marca “skechers” deve ser observada conforme o TRF2 ,já que qualquer decisão que contrarie a já fixada significa o reexame das provas ,o que é vedado pela súmula número 7 do STJ :
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

Entretanto quanto a possibilidade de confusão entre os consumidores a turma entendeu que as empresas atuam em ramos distintos .pois a “sketch” tinha como produtos os de vestuário e

acessório, como também sapatos ,a “Skechers” vende ,especificamente ,roupas e acessório de so comum e para a prática de esportes

Já no nome empresarial ,Para o principio da novidade garante-se ao empresário a exclusividade em utilizar o nome escolhido ,mas o nome deve ser diferente de outros e passível de distinção clara e este principio tem previsão legal no artigo 1163 do código civil e no artigo 34 da lei de Registros Mercantis e por causa dele ,caso a denominação ou firma seja idêntica a outra já registrada ,deverá ser alterada ou colocado um acréscimo que a diferencie.

Existem regras a serem seguidas no caso de semelhança entre os nomes empresariais ,dados pelo artigo 8º da instrução Normativa nº 104/2007 do DNRC – Departamento Nacional de Registro de Comércio ,quais sejam :

ART 8º:Ficam estabelecidos os seguintes critérios para análise de identidade e semelhança dos nomes empresariais ,pelos órgãos integrantes do sistema Nacional de Registro de EMPRESAS Mercantis –SINREM :

I-entre firmas ,considerem-se os nomes por inteiro, havendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos;

II-denominações:

- a) Considerem-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 homógrafos e semelhança se homófonas”

Não se considera o tipo societário ou o da atividade empresarial ,apenas o elemento eu irá distinguir

“MANDADO DE SEURANÇA .SOCIEDADE.ARQUIVAMENTODOS ATOS CONSTITUTIVOS DE FILIAL PERANTE A JUNTA COMERCIAL .COLIDÊNCIA COM O NOME EMPRESARIALDE OUTRAS EMPRESAS .INCORRÊNCIA .HOMOGRAFIA OU HOMOFONIA NÃO CONFIGURADAS . 1 . A legislação de regência veda a utilização de firmas ou denominações idênticas ou semelhantes, concernentes, respectivamente, á homografia ou homofonia ,em comparação com outras já registradas perante a junta comercial. 2.Os nomes empresariais devem ser examinados por inteiro ,na forma da alínea “a” do inc. II do artigo 8ª da IN104/07-DNRC,a fim de se verificar ocorrência de identidade gráfica ou de fonia.3.Hipóteses em que os elementos constantes nos nomes das outras empresas os diferenciam do da impetrante. considerada essa circunstância e o fato de que as empresas atuam em ramos de atividade distintos ,o registro da filial da impetrante não acarretará Prejuízos ás outras empresas ,pois não causará confusão ao consumidores e clientes e nem ensejará concorrência desleal”.

O princípio da territorialidade diz que a base territorial da proteção dispensada ao nome empresarial .no caso do nome ,a proteção restringe-se ao Estado onde está a junta comercial, onde estão arquivados os atos da pessoas jurídicas que registrou sendo está a posição do STJ ,pois o Código Cível de 2002 manteve a determinação de proteção apenas sob o aspecto estadual ,em seu artigo 1.166

(...)A proteção legal da denominação de sociedades empresárias, consistentes na proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos ,restringe-se ao território do Estado em que localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica .5 Não se há falar em extensão da proteção legal conferida às denominações de sociedades empresariais nacionais a todo o território pátrio, com fulcro na Convenção da União de Paris ,porquanto, conforme interpretação sistemática ,nos moldes da lei nacional ,mesmo a tutela do nome comercial estrangeiro somente ocorre em Âmbito nacional mediante registro complementar nas Juntas Comerciais de todos os Estados Membros(...)

Já o princípio da veracidade buscando que terceiros não sejam levados a erro por informações que não são verdadeiras no nome empresarial ou seja não admitindo que seja incluída uma atividade que realmente não é exercida ,também sendo proibido colocar o nome de quem não é sócio na razão social ,quando na transferência do estabelecimento é obrigatório incluir o nome de quem adquiriu como sucessor.

Apenas lembrando que o princípio da veracidade so é aplicado para as firmas individuais as quais devem ter o nome civil de pelo menos um sócio:

“ADMINISTRATIVO.OBRIGATÓRIA A ALTERAÇÃO DA FIRMA SOCIAL QUANDO DELA CONSTAR O NOME DE SÓCIO QUE VIER A SE RETIRAR .ART.1165 DO CC .Em relação á sociedade limitada ,o código Civil ,no seu artigo 1.158,possibilitou a adoção de firma ou denominação para a composição do nome empresarial .No caso ,a impetrante utilizou o nome empresarial na modalidade “firma social”, porquanto não mencionou o objeto da sociedade ,conforme preconiza o 2º do art 1.158.O nome da sócia Jandira Maria Delevati Colpo tem correspondência direta com o nome empresarial ,mediante a abreviação dos prenomes ,gerando a firma social ”J.M.D COLPO & Cia Ltda”.Portanto o nome empresarial do impetrante foi criado mediante “firma social “,razão pela qual insere-se na proibição expressa do artigo 1.165 do Código Civil, no que Tange á exclusão da firma social do nome do Sócio que se retira da sociedade. Mantida Sentença”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A marca e o nome empresarial são designativos da atividade empresarial e ainda que exista ligação entre eles a proteção é realizada por sistemas diferentes, pois cada um desse designativos têm a própria proteção.Sendo de formas

específicas com o intuito de individualizar aquela determinada atividade empresarial, tendo como finalidade impedir a confusão no mercado ou seja , Ainda que tenha uma relação de ligação ,uma expressão que venha a ser utilizada para caracterizar um nome empresarial não poderá ser usada como título de estabelecimento ou marca.

As Marcas encontram proteção no Sistema de Registro de propriedade Intelectual ,dado pela lei 9079/95(INPI) Instituto Nacional de Propriedade Intelectual .Já o nome empresarial encontra proteção no registro da empresa encontrando regulamentação na lei 8934/94e no Código Civil no art 1.115 e seguintes e no decreto 1800/96.

Verificado no estudo que a marca e o nome empresarial realizam funções diferentes mas ainda assim ocorre o conflito por serem designativos parecidos. Como não há especificidade nas leis para solucionar os conflitos ,os tribunais fazem análise nos casos concretos entre marca e nome empresarial .

Para encontrar a solução usa-se os princípios, os quais serão aplicados de acordo com a atividade ,á que se destinará os produtos ou serviços e por ser assunto complexo e de suma importância é preciso que seja regulamentado em lei ,como também um entendimento pacífico da jurisprudência sobre o assunto uma vez que permita a segurança jurídica para aqueles que realizam a atividade empresarial.

E por serem fundamentais para a realização da atividade empresarial ,sua regulamentação ,ocorrendo por meio de julgados no caso concreto ou ainda da regulamentação existente precisa de proteção e por isso devem esta de acordo com os princípios constitucionais da livre leal concorrência ,função Social da empresa e defesa do consumidor .

REFERÊNCIAS

CARNEIRO, Thiago Jabur. Licença de Marca: Aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimenta bilhões de dólares anualmente. Curitiba: Juruá, 2012

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Republica Federativa do Brasil: Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituição/constituição.htm

COELHO, Fábio Ulhoa. **2002a** Curso de Direito Comercial – vol. 1. São Paulo, Saraiva, 2002, 6 ed.

BRASIL. Decreto Lei nº 1.800/96, de 30 de janeiro de 1996, Regulamenta a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e

GONÇALVES, Luís M. Couto Gonçalves. **2003** Direito de Marcas. Coimbra, Almedina, 2003, 2 ed.

https://www.ipbeja.pt/idesenvolvimento/centros/ctc/Lists/Destaques_3/Attachments/11/Apresentação_GAPI_IPB_18Maio2011.pdf

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

BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, Regula direito e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm.

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

NEGRÃO, Ricardo. **2003** Manual de Direito Comercial e de Empresa – vol. 1. São Paulo, Atlas, 2003, 3 ed.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 262643-SP.

Recorrente: Fiorella Produtos Têxteis Ltda. Recorrido: Produtos Fiorella Ltda.

Relator: Vasco Della Giustina. 17 de março de 2010.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1191612-PA.

Recorrente: Sociedade Civil Instituto Vera Cruz. Recorrido: Associação

Universitária Interamericana. Relator: Paulo de Tarso Sanseverino. 28 de outubro de 2013.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1347692-RJ. Agravante: IPAC – Instituto de Patologia Clínica de Uberlândia Ltda. Agravado: IPAC – Instituto de Patologia Geral e Cutânea Ltda. Relator: Paulo de Tarso Sanseverino. 18 de março de 2014.

BRASIL. Tribunal Regional Federal – 4ª Região. Remessa “ex officio” em Mandado de Segurança nº 2007.70.00.011931-0 – PR. Autor: Via Telecom S/A. Réu: Presidente da Junta Comercial do estado do Paraná . Relator: Juiz Marcelo De Nardi. Porto Alegre, 15 de abril de 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal – 4ª Região. Apelação Cível nº 0021777-20.2009.404.7100 – RS. Apelante: JMD COLPO E CIA/ LTDA. Apelado: JUNTA COML/ DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL . Relatora: Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER. Porto Alegre, 30 de junho de 2010.