

Auxílio ao Processo de Registro de Marcas e de Nomes Empresariais por meio de Fluxogramas e de Jurisprudência: uma análise da Região Sul (RS, SC e PR)

Demystifying the Process of Registration of Trademarks and Business Names Through Flow Charts and Jurisprudence: an analysis of the south region (PR, RS and SC)

Leonardo Sabas Gasperin¹

Genizia Islabão de Islabão¹

Anderson Ricardo Yanzer Cabral¹

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil

Resumo

Este trabalho se concentra em analisar as similaridades dos processos de registro de nomes empresariais e marcas por meio de fluxogramas e jurisprudência, com foco nos Estados da Região Sul. Foi realizado o levantamento da literatura especializada em bases de dados, artigos científicos, manuais e diretivas do INPI, além de terem sido analisadas decisões judiciais sobre o tema. Ainda foi elaborada a proposta de um fluxo que define detalhadamente as diferentes etapas do processo de solicitação de registro de nome empresarial nas Juntas Comerciais da Região Sul, concomitante com a busca prévia de anterioridades do registro de Marca junto ao INPI. Constatou-se que, entre os Estados da Região Sul, o Rio Grande do Sul (RS) detém o maior índice de conflitos, totalizando 58,54% do total de ações judiciais. A pesquisa do nome empresarial nas Juntas Comerciais dos Estados gera maior confiabilidade e, conseqüentemente, diminui o índice de incidência de disputas judiciais.

Palavras-chave: Marcas; Nomes empresariais; Região Sul.

Abstract

This work focuses on analyzing the similarities in the processes of registering business names and brands through flowcharts and jurisprudence, focusing on the States of the Southern Region. A survey of specialized literature, databases, scientific articles, manuals and INPI directives was carried out, in addition to having analyzed judicial decisions on the subject, and also, the proposal of a flow that defines in detail the different stages of the process of requesting registration of a business name at the Commercial Boards of the Southern Region, concomitantly with the prior search for prior Trademark registration with INPI. It was found that among the States in the Southern Region, Rio Grande do Sul (RS) has the highest rate of conflicts, totaling 58.54% of the total number of legal actions. Searching for the business name in other State Commercial Boards generates greater reliability and consequently reduces the incidence rate of legal disputes.

Keywords: Brands; Business names; South region.

Área Tecnológica: Propriedade Intelectual. Inovação Tecnológica. Marcas.



1 Introdução

As marcas e o nome empresarial são considerados ativos das empresas. A marca deve ser registrada no INPI, enquanto o nome empresarial deve ser depositado na junta comercial correspondente aos Estados de atuação da empresa interessada. Ao contrário do nome empresarial, a marca de uma empresa ou negócio é um bem de altíssimo valor, que, muitas vezes, ultrapassa a materialidade das empresas, ou seja, o bem imaterial pode ser muito mais valioso do que os bens materiais.

Marca é o signo que permite diferenciar os produtos ou serviços de uma empresa dos produtos ou serviços de outra. As marcas registradas são direitos protegidos pela Propriedade Intelectual. A marca pode ser protegida mediante o registro, ou seja, o pedido de registro junto ao Instituto Nacional ou Regional de Marcas e o pagamento das respectivas taxas. No plano internacional, as opções são duas: depositar o pedido de marcas de cada um dos países em que se deseja proteção ou utilizar o sistema de Madrid (<https://www.wipo.int/trademarks/es/>).

A Lei n. 9.279/1996, em seu artigo 129, aduz que “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional” (Brasil, 1996). Para fins de conceituação de marca, pode-se dizer que é o que significa a identificação de produtos e serviços, não se confundindo com o nome empresarial, que identifica o empresário (Souza, 2021).

A maioria dos autores nacionais, como Cerqueira (1946) e Silveira (1987), entende que o direito sobre a marca é de propriedade pura. Oliveira Neto (2007, p. 24) define a marca como sendo:

O sinal lícito, disponível para uso ou registro, que identifica produto ou serviço e os distingue de outros idênticos, semelhantes ou afins e de origem diversa, certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas ou os identifica como provenientes de membros de uma determinada entidade.

No Brasil, qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado pode realizar o depósito de uma marca, conforme estabelecido no artigo 128 da LPI:

Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei (Brasil, 1996, art. 128).

Quanto ao nome empresarial, é “[...] aquele utilizado pelo empresário [ou sociedade empresária] para se identificar, enquanto sujeito exercente de uma atividade econômica” (Coelho, 2008, p. 177). O nome comercial, conforme aponta Barbieri (1937), é a expressão da credibilidade de um comerciante, da qualidade técnica de seus produtos; que pode ser tido como um valor pecuniário.

De acordo com Tomazette (2006), o nome empresarial é protegido pelo registro na Junta Comercial, que atua no âmbito estadual ou distrital, em que é feita uma pesquisa prévia de no-

mes empresariais já depositados, sendo vedado o registro de nomes empresariais iguais. Nessa senda, uma vez registrado, o nome empresarial passa a ter proteção apenas em relação àquela Unidade da Federação na qual foi registrado.

Ainda, segundo Tomazette (2006), sendo de interesse do titular ampliar sua empresa em outros Estados, para a proteção do nome empresarial, deve ser feito um pedido ao Estado em que se queira estender a proteção (Brasil, 2002, art. 1.166). Assim, mesmo tendo uma proteção em determinado Estado, não significa que já não exista o mesmo nome empresarial em outra Unidade da Federação. Vale ressaltar que a ação contra o uso indevido do nome empresarial é imprescritível (Brasil, 2002, art. 1.167).

Já com relação às Juntas Comerciais, Verçosa (2008) ensina que elas fazem parte do Sistema Nacional de Registro de Empresas (SINREM), juntamente com o Departamento Nacional do Registro do Comércio (DNRC), ao qual são subordinadas. Enquanto este é órgão central que exerce função técnico-administrativa, as Juntas são “[...] órgãos locais, com funções executoras e administradoras dos serviços de registro” (Verçosa, 2008, p. 291).

Nosso Código Civil, em seu artigo 967, aduz sobre a obrigatoriedade da inscrição do empresário, nos seguintes termos: “Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade” (Brasil, 2002).

Silva (2002), pautado no artigo 8º da Lei n. 8.934/94, ensina pormenorizadamente quais são as competências das Juntas Comerciais, que foram resumidas aqui da seguinte forma: I. Executar os serviços de registro de empresas mercantis; II. Elaborar a tabela de preços de seus serviços, observados os atos especificados em instrução normativa do DNRC; III. Habilitar, nomear, matricular e cancelar a matrícula dos agentes auxiliares do comércio; IV. Elaborar seus Regimentos Internos e resoluções; V. Expedir carteiras de exercício profissional para agentes auxiliares do comércio, titular de firma mercantil individual e para administradores de sociedades mercantis e cooperativas; VI. Proceder ao assentamento dos usos e práticas mercantis; VII. Prestar informações necessárias ao DNRC; e VIII. Organizar, formar, atualizar e auditar o Cadastro Estadual de Empresas Mercantis (CEE), observadas as instruções normativas do DNRC.

Neste trabalho, foram analisadas as Juntas Comerciais dos Estados da Região Sul, a saber: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No Rio Grande do Sul, a competente é denominada Jucisrs, podendo ser acessada pelo endereço: <https://jucisrs.rs.gov.br/inicial>. Já a pesquisa prévia de nomes empresariais pode ser realizada pelo endereço: <https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/viabilidade/pages/coleta/selecionaEvento.jsf>.

Em Santa Catarina, é a Jucesc, tendo o endereço eletrônico <http://www.jucesc.sc.gov.br/>. Nela também há a possibilidade de pesquisa de viabilidade de nome empresarial pelo seguinte acesso: <http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/servicos/viabilidade-regin>.

No Paraná, é chamada de Jucepar, tendo seu endereço eletrônico: <https://www.juntacomercial.pr.gov.br/>, e a pesquisa de viabilidade do nome empresarial é realizada no site: <https://www.juntacomercial.pr.gov.br/Pagina/Consulta-Previa-de-Viabilidade>.

Comumente, ocorrem disputas envolvendo marcas e nomes empresariais com o intuito de preservar a identidade da empresa. De fato, em que pese tratar-se de institutos diversos, quando o nome empresarial é a identificação do empresário ou da sociedade empresária adotada para o exercício da atividade empresarial, em que seu registro é feito na junta comercial e garante

o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo estado, já que a marca identifica o produto ou serviço, em caráter nacional (Sarthan, 2021, p. 187).

Como a pesquisa prévia dos nomes empresariais é realizada diretamente nas Juntas Comerciais dos respectivos Estados, tendo apenas proteção territorial, pode haver colisão e litígios envolvendo o conflito entre marcas e nomes empresariais, pois é comum que o empresário empregue a mesma expressão como nome empresarial, título de estabelecimento ou marca (Cesário, 2014). Por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul registra as empresas na Junta Comercial que lhe pertence, e as marcas, ao serem registradas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), são protegidas em todo o território nacional.

Nesse sentido, um dos motivos que contribui para a ocorrência do conflito entre a marca e o nome empresarial é a ausência de comunicação entre as Juntas Comerciais e o INPI e a falta de obrigatoriedade de se examinar os bancos de dados de ambas para se proceder os respectivos registros (Pacheco, 2016).

Conforme destaca De Moraes (2021), para que se possa propor critérios para a resolução da colidência entre “Marca” e “Nome Empresarial”, é crucial que haja uma análise nos princípios que regem esses dois institutos, do posicionamento doutrinário e da evolução jurisprudencial sobre o tema. Nesse sentido, nota-se que não há decisões pacíficas sobre o tema do conflito entre os dois institutos, cabendo ao empresário se resguardar de todas as formas disponíveis para proteger sua marca.

O objetivo geral deste trabalho é conscientizar sobre a importância da realização de busca de anterioridade de marcas no INPI e de buscas de anterioridade dos nomes empresariais nas juntas comerciais da Região Sul. Nesse sentido, o presente estudo objetiva planejar e considerar os vários aspectos relevantes que devem ser considerados e propor a modelagem de um fluxograma que auxilia os interessados a buscarem simultaneamente as informações necessárias para a realização de pesquisa de marcas no INPI e de nomes empresariais nas respectivas Juntas Comerciais de cada Estado da Região Sul. Cabe ressaltar que a pesquisa no INPI e nas Juntas Comerciais indica se a marca ou o nome empresarial já existe no momento, porém o registro efetivo de uma marca e de um nome empresarial só é garantido após depósito e análise no INPI e na respectiva Junta Comercial.

Nesse sentido, faz parte do escopo deste trabalho analisar o funcionamento dos sistemas para registro e consultas de marcas e nomes empresariais nos Estados da Região Sul, quais sejam: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Além disso, são apresentados fluxogramas para guiar o usuário, evitando conflitos entre marcas e nomes empresariais e auxiliando o interessado (empresário, contador, advogado). O trabalho visa também a analisar decisões judiciais sobre disputas entre marcas e nomes empresariais com base na jurisprudência disponível.

2 Metodologia

A metodologia utilizada no presente trabalho consistiu no método documental, uma vez que a pesquisa se baseia em coleta de dados documentais, sobretudo em documentos públicos e bibliográficos, na medida em que a pesquisa possui elementos em artigos, periódicos e jurisprudência (Marconi; Lakatos, 2009).

Nesse sentido, Marconi e Lakatos (2009, p. 176 e 185) conceituam método documental da seguinte forma:

[...] a característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não. [...] A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses [...].

Os objetivos de pesquisa foram de cunho exploratório e descritivo (Bernd; Anzilago, 2016). Para elaborar o trabalho, foi empregada a abordagem qualitativa com o propósito de explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mediante diferentes abordagens (Gerhardt; Silveira, 2009).

O trabalho foi desenvolvido a partir da análise de artigos e jurisprudência. Para tanto, utilizou-se uma mescla de pesquisa bibliográfica e exploratória, procurando compreender as diferentes formas de proteção de Marcas e Nomes Empresariais e tendo como limite territorial a Região Sul.

Para as buscas realizadas nos tribunais regionais, a fim de se identificar situações nas quais ocorrem disputas judiciais em função da incorreta escolha de Marcas e Nomes Empresariais, foram selecionados os Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), de Santa Catarina (TJSC) e do Paraná (TJPR). A motivação do estudo dos julgados desses tribunais decorre do fato de que a Região Sul detém a maior quantidade de conflitos e julgados. Cabe ressaltar que o Rio Grande do Sul (RS) possui o maior índice de conflitos, totalizando 58,54% do total de ações judiciais.

Os termos de busca utilizados foram: “Conflito E marca E Nome Empresarial”, “Marcas E Nome Empresarial”.

De forma geral, o desenvolvimento do trabalho consiste nas seguintes etapas:

- a) Pesquisa bibliográfica e exploratória acerca das formas de proteção de Marca e Nome Empresarial, seguida de análise documental dos achados com o objetivo de compreender a pesquisa de escolha de Marca e Nome Empresarial.
- b) Pesquisa de jurisprudência no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) e no Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), com o objetivo de identificar como a questão da colisão é tratada frente a esses órgãos.
- c) Proposição de fluxograma para demonstrar e auxiliar a pesquisa no INPI e nas Juntas Comerciais.

A pesquisa focou em compreender os direitos de propriedade intelectual e direito comercial, intrinsecamente, ligado à Marca e a Nome Empresarial.

Dessa forma, entende-se que o trabalho ora proposto contribui com a análise apresentada, na medida em que explicita de forma pormenorizada por meio de fluxogramas que a pesquisa de Marcas e de Nomes Empresariais pode ser entendida mais facilmente.

3 Resultados e Discussão

A seguir serão apresentados os resultados referentes à possibilidade de depósito de Nomes Empresariais idênticos, em outros Estados, o que implica judicialmente, e a forma de minimizar os conflitos envolvendo Marcas e Nomes Empresariais. Primeiramente, serão apresentadas as pesquisas em jurisprudências sobre os conflitos já mencionadas e, após, também como forma de resultado deste estudo, serão apresentados os fluxogramas e o detalhamento deles.

3.1 Relação entre Proteções

No cenário atual, o nome empresarial é o instituto no qual o empresário se diferencia dos outros na sua cidade e no seu estado, visando a uma proteção territorial ante a concorrência. Já no registro da marca, o empresário se diferencia dos concorrentes em todo território nacional no seu segmento de atividade (Souza, 2021).

A falta de comunicação ou de integração das juntas comerciais com o INPI faz com que o empresário, além de fazer o registro da marca, tenha que realizar uma busca prévia em todas as juntas comerciais do país, correndo o risco de perder seu nome empresarial (Souza, 2021).

Destaca-se a descrição contida na Lei de Propriedade Industrial, Lei n. 9.279/1996:

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 (Brasil, 1996).

Como é possível verificar na descrição da norma, é imperioso, além de fazer uma busca de anterioridade no INPI, ter o zelo de consultar nomes empresariais já depositados para evitar colidência entre nomes empresariais e marcas, já que, embora sejam institutos diversos, se assemelham em diversos aspectos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende o seguinte acerca dos institutos:

Como é cediço, tanto o nome empresarial quanto a marca são passíveis de conferir aos produtos ou serviços comercializados uma identidade específica, sendo capazes de agregar, com o decurso do tempo, elementos para aferição de sua origem e qualidade. Não por outro motivo, embora encerrem conceituações distintas e possuam objetivo diverso, ambos gozam de proteção jurídica de dupla finalidade: por um lado, tutela-se o nome e a marca contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, evita-se que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.

[...] Tais disposições, de um lado, asseguram ao respectivo titular o uso exclusivo da marca no território nacional e, de outro lado, estabelecem situações que ensejam, por exemplo, a recusa de sua concessão pelo órgão competente, como na hipótese de se constatar a ocorrência de 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. O que se depreende do arcabouço legal vigente, nesse contexto, é que a LPI concede aos conflitos entre nome comercial e marca, em regra, o mesmo tratamento conferido às colidências verificadas entre marcas (Brasil, 2018).

Assim, pode-se verificar que os institutos são tratados de forma muito semelhante no julgamento de conflitos no STJ, sendo ambos os institutos de vital importância, é altamente aconselhável uma consulta prévia, tanto nas Juntas Comerciais quanto no INPI.

Dessa forma, o presente trabalho beneficia todos os ramos de atividades empresariais, mormente empresas menores, pois terá oportunidade e, acima de tudo, consciência de elaborar uma boa pesquisa no INPI e na Junta Comercial dos Estados da Região Sul, evitando ter que arcar com custas e honorários.

Verifica-se que entre os Estados da Região Sul, o Rio Grande do Sul (RS) detém o maior índice de conflitos, como já mencionado, totalizando 58,54% do total de ações judiciais, levando em consideração pesquisas de jurisprudência envolvendo o tema em questão, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 – Pesquisa de Conflitos entre Marcas e Nomes Empresariais na Jurisprudência dos Tribunais da Região Sul e Superior Tribunal de Justiça

TRIBUNAL	NÚMERO DE OCORRÊNCIAS
TJ/RS	25 ocorrências em média. 2003 (1), 2008 (3), 2011 (2), 2013 (1), 2014 (3), 2015 (4), 2016 (2), 2018 (6), 2019 (1), 2021 (1), 2022 (1).
TJ/SC	08 ocorrências. 2005 (1), 2008 (1), 2009 (1), 2013 (1), 2014 (1), 2018 (3).
TJ/PR	09 ocorrências em média. 2008 (1), 2014 (1), 2016 (2), 2017 (1), 2020 (2), 2021 (2).
STJ	65 ocorrências em média. Ano. 2003 (1), 2009 (2), 2010 (2), 2011 (3), 2012 (2), 2013 (6), 2014 (7), 2015 (5), 2016 (3), 2017 (6), 2018 (2), 2019 (9), 2020 (6), 2021 (9), 2022 (2).
STF	07 ocorrências em média. Ano. 2015 (1), 2016 (1), 2017 (2), 2021 (1), 2022 (2).

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2023)

Não há uma tendência de prevalência entre quais institutos devem prevalecer, se é uma marca ou nome empresarial, sendo analisado o caso de forma isolada, tendo em vista o lapso temporal entre os registros e a prova de que houve uma concorrência desleal, entre outros.

Como mencionado, o Rio Grande do Sul (RS) possui o maior número de demandas judiciais envolvendo conflitos entre marcas e nomes empresariais, com 58,54%, comparado aos outros Estados da Região Sul, torna-se de vital importância a análise prévia proposta neste trabalho.

Na sequência, com relação às jurisprudências, no Quadro 2 destacam-se as últimas duas decisões do STJ e do STF em relação ao tema por meio de uma comparação.

Quadro 2 – Comparativo das últimas duas decisões do STJ e STF sobre o tema em questão

ESPECIFICAÇÕES	ÚLTIMA DECISÃO: STJ (06/05/2022)
<p>REsp 1944265/RS RECURSO ESPECIAL 2021/0180119-3 RELATORA Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) ÓRGÃO JULGADOR T3 – TERCEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 03/05/2022 DATA DA PUBLICAÇÃO/ FONTE Publicação DJe 06/05/2022</p>	<p>RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCA INVALIDADA PELO INPI. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO REGISTRO. NOME EMPRESARIAL. REGISTRO ANTERIOR AO DEPÓSITO DA MARCA ANULADA. PRODUTOS INSERIDOS NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. NOME EMPRESARIAL REGISTRADO EM APENAS UM ESTADO. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A LEI n. 9.279/96 E COM O ENTENDIMENTO DO STJ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ação ajuizada em 19/11/2015. Recurso especial interposto em 19/2/2021 e concluso ao Gabinete em 22/6/2021. 2. O propósito recursal consiste em verificar a higidez do ato administrativo do INPI que decretou a nulidade do registro marcário n. 826771998, de titularidade da recorrida. 3. Tanto o nome empresarial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado. 4. O art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial estabelece situação que enseja a recusa da concessão do registro marcário pelo órgão competente: quando se constatar que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome empresarial previamente registrado por terceiros possa causar confusão ou associação indevida no público consumidor. 5. Para aferição de colidência entre denominação empresarial e marca, além de se verificar o preenchimento do critério da anterioridade, deve se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especificidade. 6. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, no sentido de que as empresas litigantes atuam apenas regionalmente e em unidades da federação distantes entre si, circunstância que afasta qualquer risco de confusão ou associação indevida por parte dos consumidores, exigiria revolvimento do acervo probatório do processo, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. <p>RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.</p>
ESPECIFICAÇÕES	ÚLTIMA DECISÃO: STF (04/02/2022)
<p>ARE 1365949 Relator(a): Min. PRESIDENTE Decisão proferida pelo(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 03/02/2022 Publicação: 04/02/2022</p>	<p>ELEMENTO DISTINTIVO DE NOME EMPRESARIAL (“CAPRICHÓ”) E MARCA (“CAPRICHÓ”). SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 124, V, DA LPI. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DO NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS. I – A demanda trata do conflito entre o elemento distintivo do nome empresarial da 1ª apelada (CONFECÇÕES CAPRICHÓ LTDA.) e o registro 820.772.143 para a marca “CAPRICHÓ”, de titularidade da apelante (ABRIL MARCAS LTDA.). II – Limitação geográfica do nome empresarial e jurisprudência do STJ. No âmbito do REsp 1.204.488/RS, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, para que o nome empresarial goze de proteção em âmbito nacional, é necessário o seu registro em todas as juntas comerciais do Brasil. III – No caso vertente, não há nenhuma prova que indique que a 1ª apelada tenha formulado pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais, de maneira que a proteção ao seu nome empresarial está restrita ao Estado de depósito dos atos constitutivos, São Paulo. IV - Ausente a proteção ao nome empresarial em âmbito nacional, a reprodução ou imitação de “CAPRICHÓ” não constitui obstáculo ao registro de marca da marca impugnada “CAPRICHÓ”.</p>

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2023)

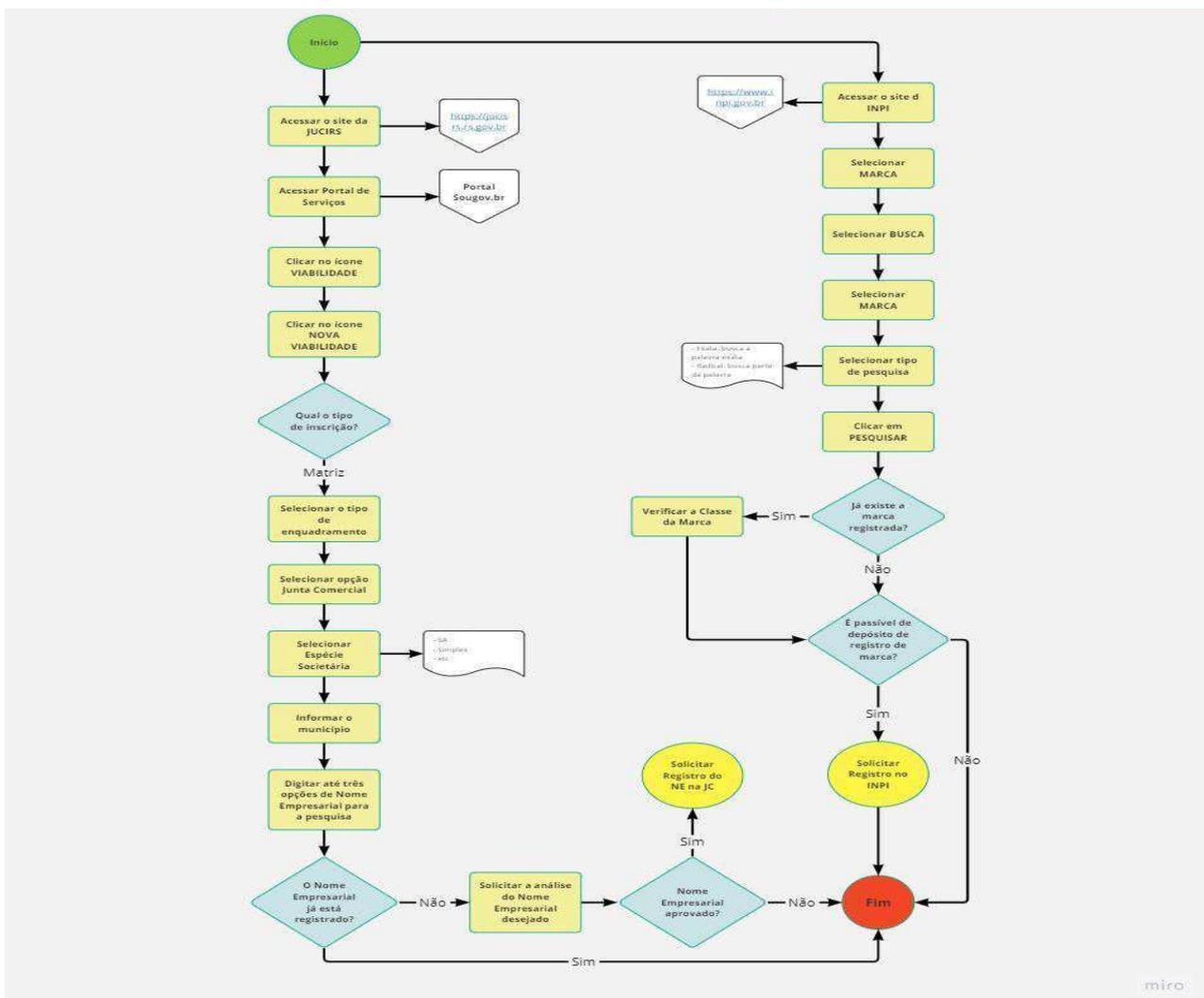
No Quadro 2, os julgadores levaram em consideração, entre outros aspectos, o limite territorial para embasar o julgamento do conflito da marca e do nome empresarial, sendo de crucial importância a consulta de viabilidade das marcas e dos nomes empresariais nos Estados da Região Sul para se ter a certeza da anterioridade do registro.

Dessa forma, é proposto um detalhamento para auxiliar na pesquisa prévia, concomitante e assertiva de marca e de nome empresarial, propiciando aos empresários, contadores em geral, operadores do direito e demais interessados no tema, uma forma prática e assertiva que fornecerá subsídios para a tomada de decisões. A proposta consiste em um fluxograma com os passos necessários a serem seguidos, desde a proposta inicial da marca ou do nome empresarial, até deixá-los aptos para a etapa de registro junto ao INPI e às Juntas Comerciais.

A partir de pesquisas nas Juntas Comerciais, nas quais são autorizados nomes empresariais iguais, desde que em diferentes Estados, assim como também no INPI, pode-se ter certeza sobre a viabilidade do registro, sem haver correlação com nomes e marcas, porventura, já utilizados.

Foram fornecidas as orientações passo a passo sobre o processo de registro na Junta Comercial do RS, SC e PR para guiar o usuário, com o intuito de auxiliar em uma escolha mais assertiva que não cause colidência entre marcas e nomes empresariais.

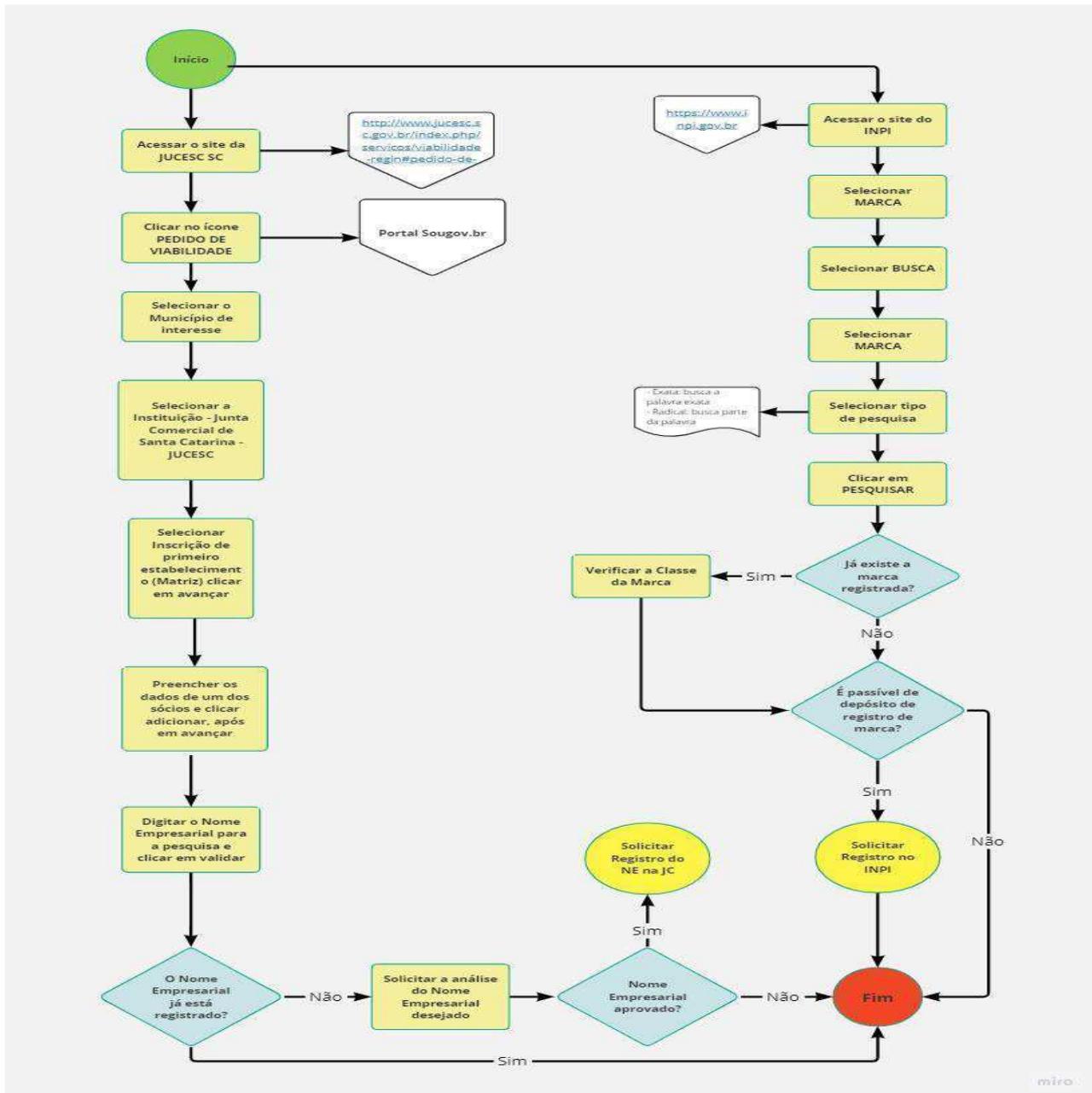
Figura 1 – Fluxograma do Rio Grande do Sul



JUNTA COMERCIAL RS	
Acessar o site da JUCIRS:	O solicitante deverá em primeiro momento acessar o site Jucirs para começar a análise de viabilidade do nome empresarial.
Acessar Portal de Serviços:	Após entrar no site, clicar no ícone serviços, portal de serviços. O usuário será remetido ao portal do Gov, e deverá realizar o login com sua conta Gov.
Clicar no ícone VIABILIDADE:	Após o login com a conta Gov, aparecerá uma página de Serviços Redesim, onde o interessado deverá clicar em Viabilidade.
Clicar no ícone NOVA VIABILIDADE:	Após clicar em viabilidade, irá aparecer outra página, onde deverá ser clicado em Nova Viabilidade.
Qual o tipo de inscrição?	Abrirá uma nova página, e o usuário deverá clicar no ícone inscrição do primeiro estabelecimento (matriz). Aparecerá uma pergunta de esclarecimento, se a consulta de viabilidade é para regularização de dados cadastrais perante a Receita Federal do Brasil, e isso independe se sim ou não.
Selecionar o tipo de enquadramento:	O usuário deverá escolher dentro das espécies microempresa, empresa de pequeno porte, ou outros.
Selecionar opção Junta Comercial:	A aba junta comercial estará automaticamente aberta, com as opções da espécie societária.
Selecionar Espécie Societária:	Dentro da aba junta comercial, aparecerão diversas espécies societárias, entre elas consórcio de sociedade, cooperativa, cooperativa de consumo, empresa pública, etc., e a mais corriqueira é sociedade empresária LTDA.
Informar o município:	Selecionar o Município desejado e clicar no botão avançar.
Digitar até três opções de Nome Empresarial para a pesquisa:	Abrirá uma nova página com três opções de consulta, e o interessado deverá colocar o nome empresarial que deseja adotar para sua empresa e clicar em pesquisar.
O Nome Empresarial já está registrado?	Caso o nome empresarial já esteja cadastrado, é sinal de que está em uso, ou seja, encerra o processo.
Solicitar a análise do Nome Empresarial desejado:	Se o nome empresarial não está em uso, ou seja, não colide com nenhum outro, o interessado prosseguirá com o cadastro da empresa, e, a partir dessa etapa, aconselha-se contratar um profissional para prosseguir com a constituição da empresa.
Nome Empresarial aprovado?	Após preencher os campos solicitados e enviar o processo de constituição da empresa, será realizado o registro na junta comercial. Ou seja, se sim solicitar registro na Junta Comercial, caso não seja aceito, encerrar o processo.
INPI	
Acessar o site do INPI:	Acessar o site do INPI pelo link: https://www.gov.br/inpi/pt-br
Selecionar MARCA:	Clicar no ícone Marca
Selecionar BUSCA:	Selecionar busca de dados de marcas. Abrirá nova página, e poderá ser feito o cadastro do interessado ou clicar no ícone continuar.
Selecionar MARCA:	Selecionar na parte superior da aba por Marca.
Selecionar tipo de pesquisa.	A pesquisa pode ser feita pelas opções: exata, que buscará na base de dados como foi feita a pesquisa; ou radical, que fará a busca por marcas semelhantes também.
Clicar em PESQUISAR.	Após clicar em pesquisar, ou não vai existir a marca desejada, ou vai aparecer as marcas já depositadas na base de dados do INPI, com suas respectivas classes.
Já existe a marca registrada?	Nesse momento, o interessado terá que observar, caso haja uma marca igual, em qual classe está depositada, pois caso seja em outro serviço, pode ser feito o depósito.
Sim:	Verificar a Classe da Marca.
Não:	Caso não exista a marca, é sinal de que ela pode ser utilizada com exclusividade.

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2023)

Figura 2 – Fluxograma de Santa Catarina

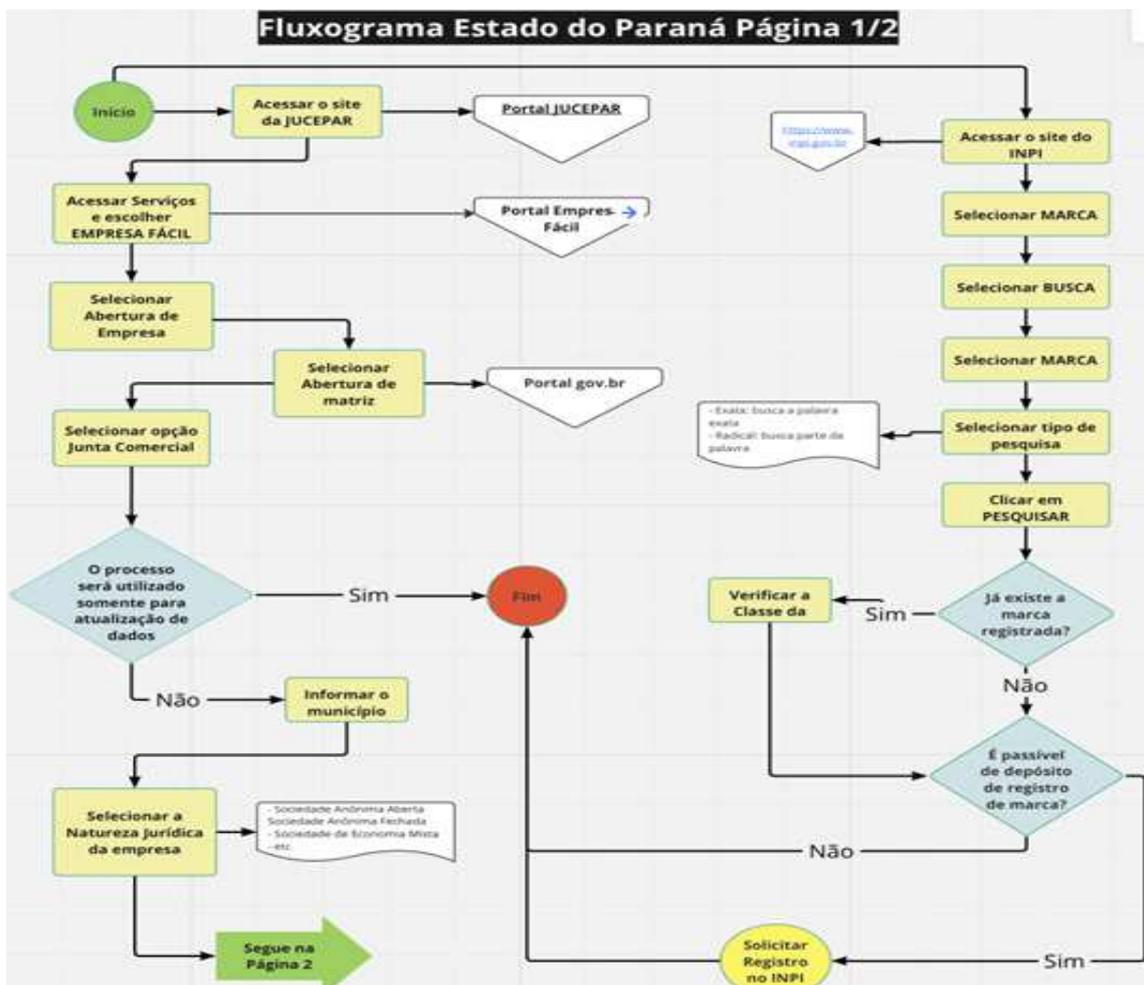


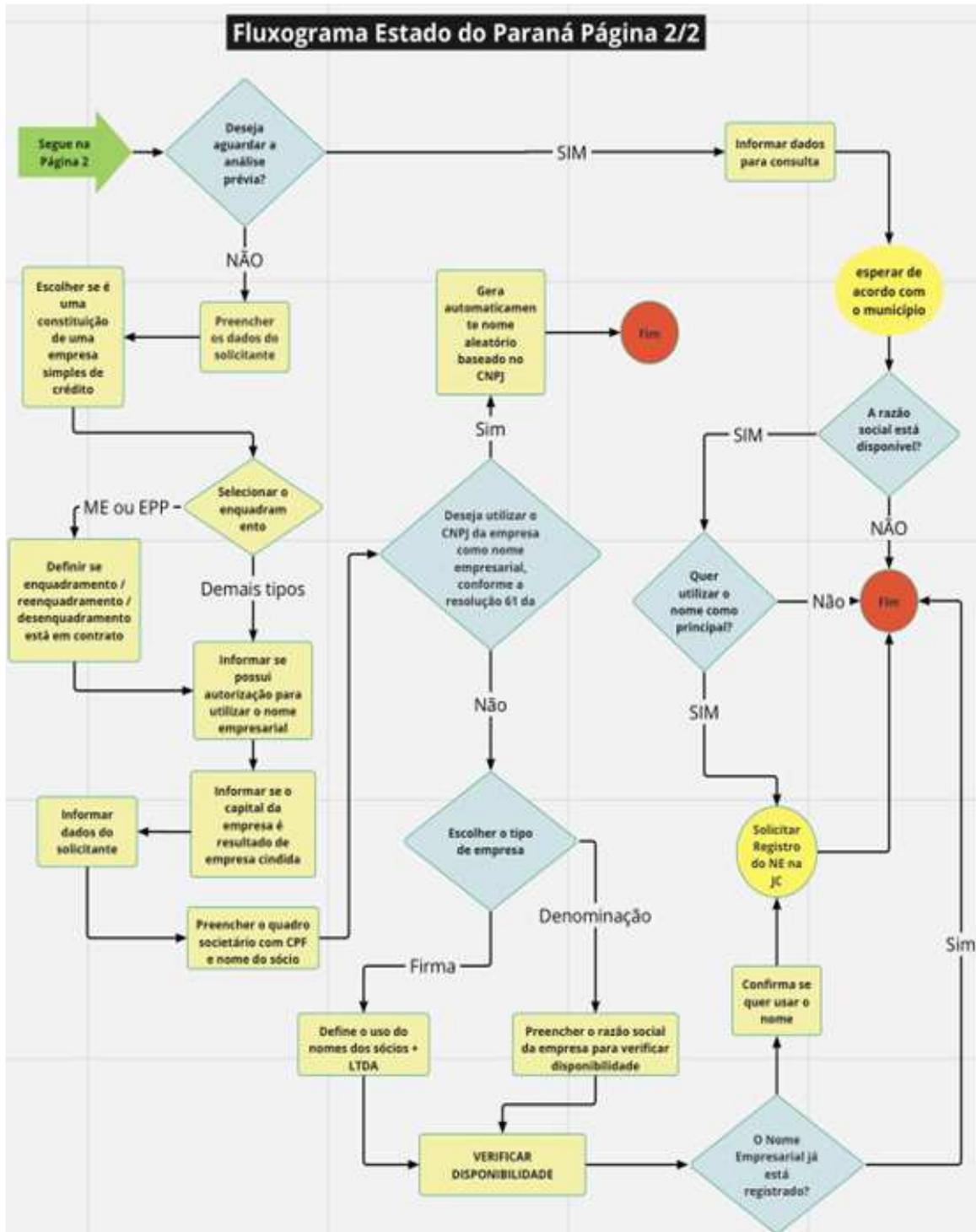
JUNTA COMERCIAL SC	
Acessar o site da JUCESC:	O solicitante deverá em primeiro momento acessar o site Jucesc para começar a análise de viabilidade do nome empresarial em http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/servicos/viabilidade-regin .
Clicar no ícone PEDIDO DE VIABILIDADE:	Nesta página no serviço REGIM, o interessado deverá clicar em pedido de viabilidade.
Fazer login no Gov	Após o login com a conta Gov, o interessado será remetido para o seguinte site http://regin.jucesc.sc.gov.br/regin.externo/ViabilidadeOpcaoV4.aspx .
Selecionar o Município de interesse	Selecionar o Município de interesse.
Selecionar a Instituição - Junta Comercial de Santa Catarina (Jucesc)	Abrirá uma nova página, e o usuário deverá clicar no ícone Junta Comercial de Santa Catarina (Jucesc).

JUNTA COMERCIAL SC	
Selecionar Inscrição de primeiro estabelecimento (Matriz) clicar em avançar	O usuário deverá selecionar UNICAMENTE a opção – primeiro estabelecimento (matriz) e clicar em avançar. Caso selecione mais de uma opção, que não seja primeiro estabelecimento, o interessado não conseguirá seguir com a pesquisa.
Preencher os dados de um dos sócios e clicar adicionar e após em avançar	Nesta etapa, o interessado deverá preencher os dados de um dos sócios e clicar em adicionar e, em seguida, avançar.
Digitar o Nome Empresarial para a pesquisa e clicar em validar	Dentro da aba aparecerá um campo de preenchimento para que o interessado possa digitar o nome empresarial desejado.
O Nome Empresarial já está registrado?	Caso o nome empresarial já esteja cadastrado, é sinal de que está em uso, ou seja, deve-se encerrar o processo.
Solicitar a análise do Nome Empresarial desejado:	Se o nome empresarial não está em uso, ou seja, não colide com nenhum outro, o interessado prosseguirá com o cadastro da empresa, e, a partir dessa etapa, aconselha-se contratar um profissional para prosseguir com a constituição da empresa.
Nome Empresarial aprovado?	Após preencher os campos solicitados e enviar o processo de constituição da empresa será realizado o registro na junta comercial. Ou seja, se sim solicitar registro na Junta Comercial, caso não seja aceito, encerrar o processo.
INPI: o mesmo em todos os fluxogramas.	

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2023)

Figura 3 – Fluxograma do Paraná





JUNTA COMERCIAL PR	
Acesse o site do Jucepar:	O solicitante deverá em primeiro momento acessar o <i>site</i> Jucepar para começar a análise de viabilidade do nome empresarial, por meio do <i>link</i> https://www.juntacomercial.pr.gov.br/
Acessar o site: opção serviços e, após, clicar em empresa fácil:	Após entrar no <i>site</i> , clicar no ícone serviços, portal de serviços. O usuário será remetido ao portal do Gov, e deverá realizar o <i>login</i> com sua conta Gov.
Selecionar abertura de empresa	Nesta página, o interessado deverá clicar em Abertura de Empresa.

JUNTA COMERCIAL PR	
Selecionar abertura de matriz:	Abrirá outra página e o interessado deverá clicar em Abertura de Matriz e será redirecionado para a página do Gov, o solicitante deverá preencher seus dados.
Selecionar Opção Junta Comercial:	Abrirá uma nova página, e o usuário deverá clicar no ícone junta comercial.
O processo será utilizado somente para atualização de dados cadastrais na Receita Federal do Brasil?	Caso seja utilizado somente para atualização de dados cadastrais, encerrar o processo. Neste caso, o interessado irá clicar em não.
Informar o Município:	Escolher o Município desejado.
Selecionar a natureza jurídica da empresa:	Dentro da aba natureza jurídica, escolher Sociedade Anônima Aberta, Sociedade Anônima Fechada, Sociedade de Economia Mista, etc. Neste caso, a mais utilizada é a Empresa Limitada.
Aguardar análise prévia	Se deseja aguardar a análise prévia, tem que fornecer os dados e aguardar.
Escolher se é uma constituição de empresa simples de crédito	Caso a opção seja sim, deverá optar por ME ou EPP. Se a opção for não, aparecerá a opção (demais).
O enquadramento/desenquadramento/reenquadramento será utilizado em cláusula contratual?	Selecionar se o enquadramento da empresa será utilizado em cláusula contratual para fins de informação.
O capital social é resultado de empresa cindida?	Se a opção for sim, deverá ser anexado este documento, e abrirá uma aba para isso. Após preencher esses dados, clicar em avançar.
Deseja utilizar o CNPJ da empresa como nome empresarial, conforme resolução 61 da CGSIM?	Se a opção for sim, o nome empresarial será o próprio número de CNPJ. No caso, a opção será não.
Escolher o tipo de empresa. Como será definida a razão social pretendida?	Neste caso, há a opção firma ou denominação. No caso de firma, define o uso do nome dos sócios + LTDA. Na denominação, deve-se preencher a razão social da empresa para verificar disponibilidade.
INPI: o mesmo em todos os fluxogramas	

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2023)

A contribuição deste trabalho consiste em auxiliar na redução do grau de risco de conflitos, pois a pesquisa abrangeu o critério da anterioridade e da territorialidade, ambos amplamente discutidos em decisões judiciais, bem como na diminuição de litígios e, conseqüentemente, de custos por parte das empresas, evitando a judicialização desses conflitos, culminando com a contribuição para o não abarrotamento do Judiciário. A pesquisa é realizada em cada Junta Comercial, dependendo do Estado desejado e depois no INPI, sendo esta pesquisa a mesma em todos os casos, conforme mostra o fluxograma do RS.

4 Considerações Finais

A tendência cada vez maior de criação de empresas torna a proteção das Marcas e Nomes Empresariais um ponto fundamental para que se obtenha segurança jurídica dos institutos. Normalmente, quando se faz a escolha do Nome Empresarial, não se dá ao trabalho de verificar

em outras Juntas Comerciais e no INPI a sua viabilidade. A integração das Juntas Comerciais e da base de dados de consulta das marcas no INPI seria o ideal para resolver esse impasse.

Houve uma tentativa, no ano de 2013, de integrar as Juntas Comerciais, e os presidentes e representantes das 27 Juntas Comerciais dos Estados brasileiros e do Distrito Federal se reuniram em um Encontro Nacional das Juntas Comerciais (ENAJ), que, numa primeira etapa, visou unir os bancos de dados de nove Juntas Comerciais: Distrito Federal, Sergipe, Paraná, Rondônia, Roraima, Tocantins, Ceará, Pará e Paraíba. Entretanto, o projeto não teve andamento.

É notório que o judiciário se encontra com inúmeras demandas que envolvem disputas entre nomes empresariais e marcas por essa falha na unicidade das Juntas Comerciais. Ao escolher o nome empresarial, a entidade dificilmente não o adotará como sua marca, ocasionando o problema, visto que a proteção das Juntas Comerciais é territorial, podendo ter em outros Estados a mesma denominação. Muitas vezes, a empresa que está utilizando a marca, informalmente, sem registro do INPI, já tem seu nome empresarial registrado muito antes da empresa que deseja registrar sua marca.

Com a pesquisa realizada, as empresas e as pessoas físicas terão a oportunidade de entender as funcionalidades de pesquisa das Juntas Comerciais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, bem como do INPI, evitando esse impasse que já é recorrente no meio da Propriedade Intelectual. A pesquisa foi realizada na Região Sul pelo fato de existirem inúmeras demandas nos três Estados e, logicamente, pela proximidade, sendo que também evitará a concorrência desleal. Futuramente, espera-se estender essa proposta para os outros Estados do Brasil, o que ajudaria a estancar esse problema não só na Região Sul.

Assim, com a conclusão deste trabalho, foi fornecida à sociedade em geral, a contadores e a operadores do direito uma forma prática de identificar e de orientar a viabilidade de registro de nome empresarial e marcas. Além disso, a contribuição das jurisprudências e o estudo nos *sites* das juntas forneceu material necessário para a elaboração dos fluxogramas e seus detalhamentos.

5 Perspectivas Futuras

A falta de integração das juntas comerciais com o INPI, como já mencionado, faz com que o empresário, além de fazer o registro da marca, tenha que realizar uma busca prévia em todas as juntas comerciais do país, correndo o risco de perder seu nome empresarial.

Nesse diapasão, futuramente serão mapeadas as juntas comerciais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que compõem a Região Sul. Tal mapeamento será feito, para confrontar as marcas e nomes empresariais dos três Estados e verificar se não existem em cada um dos institutos correlação e similaridade.

Assim, foi proposto um fluxograma que auxilie os interessados na busca prévia das informações necessárias para realização de busca de marcas no INPI e nas buscas de nomes empresariais nas diferentes juntas comerciais da Região Sul. Além disso, o fluxograma proposto detalha o passo a passo do registro de uma filial nas diferentes juntas comerciais.

Referências

BARBIERI, P. La tutela del nome commerciale e la concorrenza sleale sul n.c. **Milano: Società Editrice**, [s.l.], p. 25-26, 1937.

BERND, D. C.; ANZILAGO, M. Pesquisas do Congresso Brasileiro de Custos de 1994 a 2014 na linha de pesquisa Ensino/Educação em Custos. In: XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS, Porto de Galinhas, PE, Brasil, de 16 a 18 de novembro de 2016. **Anais [...]**. Porto de Galinhas, PE, 2016.

BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 14. dez. 2021.

BRASIL. **Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Código Civil Brasileiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 14. dez. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.867.230 – RJ (2018/0024782-4)**. Recorrente: Fast Com. e Representação de Materiais Esportivos. Recorrido: União de Lojas Leader S/A. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. 2018.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1946. p. 148.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. Os Rumos do Conflito entre o nome empresarial e a marca no Direito Brasileiro. **UNIFESO – Humanas e Sociais**, [s.l.], v. 1, n. 01, p. 100-119, 2014.

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, volume I: **Direito de Empresa**. São Paulo, Saraiva, 2008.

DE MORAES, Antonio Carlos Lima. Conflito entre marca e nome empresarial à luz da Lei da Propriedade Industrial – LPI. **Revista de Direito UNIFACEX**, [s.l.], v. 9, n. 1, p. 1-20, 2021.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de Pesquisa**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

OLIVEIRA NETO, G. H. **Manual de direito das marcas**: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal. São Paulo: Pillares, 2007.

PACHECO, Filipe Denki Belem. **Conflito entre nome empresarial e marca**. 2016. Disponível em: <https://filipedenki.jusbrasil.com.br/artigos/310779174/conflito-entre-nome-empresarial-e-marca>. Acesso em: 1º jun. 2022.

SARTHAN Junior, Suhel. **Direito empresarial**. 3. ed. Leme, SP: Mizuno, 2021.

SILVA, Américo Luís Martins de. **Registro Público da Atividade Empresarial**: registro público das empresas mercantis e atividades afins, registro público da propriedade industrial. Rio de Janeiro, Forense, 2002.

SILVEIRA, Newton. **Curso de Propriedade Industrial**. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1987. p. 12.

SOUZA, Thayane Nunes da Silva de. **A Validade do Nome Empresarial numa Disputa com Marcas**. 2021. Disponível em: https://www.pucrs.br/direito/wp-content/uploads/sites/11/2021/01/thayane_souza.pdf. Acesso em: 30 nov. 2021.

TOMAZETTE, Marlon. **A Proteção ao Nome Empresarial**. 2006. Disponível em: <http://audicononline.com.br/arquivo/a-protecao-ao-nome-empresarial.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2021.

UFC – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. **Propriedade Intelectual**. Coordenadoria de Inovação Tecnológica. 2021. Disponível em: <https://cit.ufc.br/pt/propriedade-intelectual/>. Acesso em: 14 dez. 2021.

VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. **Curso de Direito Comercial 1**: teoria geral do direito comercial e das atividades empresariais mercantis, introdução à teoria geral da concorrência e dos bens imateriais. São Paulo: Malheiros, 2008.

Sobre os Autores

Leonardo Sabas Gasperin

E-mail: leosabas@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5752-0272>

Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul em 2013.

Endereço profissional: Rua Corte Real, n. 142, Porto Alegre, RS. CEP: 90630-280.

Genizia Islabão de Islabão

E-mail: genizia.islabao@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0866-5766>

Doutora em Química pelo Instituto Militar de Engenharia em 2011.

Endereço profissional: Rua Corte Real, n. 142, Porto Alegre, RS. CEP: 90630-280.

Anderson Ricardo Yanzer Cabral

E-mail: anderson.yanzer@ifrs.edu.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7602-4162>

Doutor em Ciência da Computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 2012.

Endereço profissional: Rua Corte Real, n. 142, Porto Alegre, RS. CEP: 90630-280.