

Os rumos do conflito entre o nome empresarial e a marca no direito brasileiro

Kone Prieto Furtunato Cesário¹

Resumo

Este artigo é uma breve análise do direito ao nome comercial e à marca registrada, de acordo com a legislação e a jurisprudência brasileira. Inicialmente, no segundo e terceiro tópicos, realiza-se uma delimitação doutrinária e legal do nome comercial, procurando abordar os conceitos, funções, espécies e natureza; para na quarta parte analisar as marcas. Na última parte, uma abordagem investigativa dos pontos em comum e de conflito entre o nome empresarial e a marca, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca desse conflito e, por fim, uma exposição de motivos ao enunciado acerca do tema, aprovado na primeira Jornada de Direito Comercial.

Palavras-chave: nome comercial; marca; proteção

INTRODUÇÃO

O presente texto vem inspirado na ideia de explorar o enunciado número dois, de propositura desta autora, aprovado na I Jornada de Direito Empresarial em 2012, realizada pelo Conselho da Justiça Federal e organizada pelo Exmo. Min. Ruy Rosado, na Comissão de Empresa e Estabelecimento, coordenada pelo Professor Titular da Universidade Federal do Paraná, Dr. Alfredo de Assis Gonçalves Neto.

Assim, primeiramente, cabe lembrar que o objetivo dos enunciados nessas jornadas é o de ser uma orientação aos operadores do direito, acerca

¹ Professora de Direito Comercial e Propriedade Intelectual, da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ e Mestre em Direito Comercial pela PUC-SP e Doutoranda em Direito Comercial pela PUC-SP e Universidade St. Gallen na Suíça. Endereço: kone@konecesario.com.br

de um dispositivo legal que vem apresentando dúvidas², como é o caso da aplicação do inciso V do art. 124 da Lei 9.279/96, que dispõe sobre a proibição de registro de marca, quer seja reprodução ou imitação de nome empresarial alheio, com o advento do Código Civil de 2002, especialmente, o artigo 1.166 que limita a proteção do nome empresarial ao território da Junta Comercial onde foi arquivado o ato de constituição da empresa.

Essa foi uma questão muito debatida nos primeiros anos de vigência do Código Civil, tanto por parte da doutrina voltada para interpretação de que o nome comercial é um bem tutelado pelo direito de propriedade, puro ou *sui genere*, quanto pela parte que entende ser elemento do direito da personalidade ou parte integrante do fundo de comércio³. Mas, somente em 2011, a aplicação da norma ganha interpretação da corte legislativa, o Superior Tribunal de Justiça, pelo acórdão do emblemático caso Gang⁴, envolvendo o conflito de nome comercial e nulidade de registro de marca, cuja relatora Ministra Nancy Andrighi é conhecida por suas decisões no campo da propriedade industrial.

1. O NOME QUE IDENTIFICA O EMPRESÁRIO

As pessoas jurídicas, da mesma forma que as pessoas naturais, são individualizadas por um nome, sendo por ele definidas e individualizadas, contraindo direitos e obrigações, enfim, referenciando-se no mercado e distinguindo-se das demais, ou seja, o signo distintivo da empresa⁵. Na doutrina contemporânea, o nome empresarial é o elemento de identificação do empresário⁶ sob o qual exerce, em regime individual ou societário, a atividade empresária, como ensina Fábio Ulhoa Coelho - “*Nome empresarial é aquele*

² Desembargador Newton De Lucca, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em entrevista publicada no <<http://www.bmfbovespa.com.br/juridico/noticias-e-entrevistas/Noticias/061214NotA.asp>>, acessado em 6 de fevereiro de 2013.

³ ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *La tutela del nombre comercial ante la marca en la legislación brasileña*. Revista dos Cursos de Direito da Universidade Estácio de Sá, Out/Dez. Ano 1- n. 2, p. 142. Para o autor fundo de comércio é toda massa de bens materiais, corpóreos, adicionado ao valor dos bens imateriais, portanto, é o estabelecimento mais o aviamento.

⁴ REsp 1204488 / RS (2010/0142667-8)

⁵ VANZETTI, Adriano e Vincenzo Di Cataldo. *Manuale di Diritto Industriale*. 4ª ed. Milano: Giuffrè Editore.2003, p.279.

⁶ CAMPINHO, Sérgio. *Direito de Empresa – À Luz do Novo Código Civil*. 11ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 345.

utilizado pelo empresário para se identificar, enquanto sujeito exercente de uma atividade econômica”⁷.

Há ainda na doutrina, quem como João Marcelo de Lima Assafim, que compreenda o nome empresarial basicamente como um elemento de diferenciação entre fundos de comércio, definindo:- *“El nombre comercial es la designación oadoptada por un comerciante o empresa para diferenciar sus actividades profesionales e individualizar su fondo de comercio en el mercado y, través de su utilización regular, adquirir derechos y asumir obligaciones.”*⁸

Subdividido em firma e denominação⁹, a firma é constituída pelo nome civil do empresário e destinada obrigatoriamente às sociedades de responsabilidade ilimitadas (em desuso atualmente) e ao empresário individual, exceto aquele de responsabilidade limitada (EIRELI) que, como a sociedade limitada, opta pelo uso da firma ou da denominação, obrigatória às sociedades anônimas, tratando-se de qualquer expressão fantasiosa¹⁰. Assim a Instrução Normativa n.º 99/2005 do DNRC conceitua:

Art. 1.º Nome empresarial é aquele sob o qual o empresário e a sociedade empresária exercem suas atividades e se obrigam nos atos a ela pertinentes.

Parágrafo único. O nome empresarial compreende a firma e a denominação.

Art. 2.º Firma é o nome utilizado pelo empresário, pela sociedade em que houver sócio de responsabilidade ilimitada e, de forma facultativa, pela sociedade limitada.

Art. 3.º Denominação é o nome utilizado pela sociedade anônima e cooperativa e, em caráter opcional, pela sociedade limitada e em comandita por ações.

Assim, o nome empresarial exerce simplesmente uma função de elemento de reconhecimento do empresário no mercado, nos órgãos de registro e fiscais. Mas no passado, exercia uma função mais mercadológica, indicativa de origem, pois o consumidor, através do nome, distinguia os empresários e assimilava qualidades dos produtos ou serviços originários

⁷ COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial - Direito de Empresa. 16ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 240.

⁸ ASSIFIM, João Marcelo de Lima, ob. cit. p. 140 e 142

⁹ Coelho, Fábio Ulhoa. ob. cit. p. 242; Campinho, Sérgio. ob. cit. 345 e Bertoldi, Marcelo M. e Marcia Carla Pereira Ribeiro. Curso Avançado de Direito Comercial. 5ª ed. São Paulo. RT, 2009. 125. Subdivisão entre firma individual e coletiva e razão social e denominação: Martins. Fran. Curso de direito comercial, 35ª ed. Rev.atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 354\355, Requião, Rubens. Curso de Direito Comercial. 1ºv. 25ª ed. São Paulo. Saraiva. 2003, p. 225 e Ferreira, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. 6ºv. São Paulo: Saraiva, 1962, p.177.

¹⁰ Código Civil 2002, Art. 980-A, § 1º e Arts. 1.156 e segs.

daquele empresário, como demonstra a doutrina de Antonio Bento de Farias em 1906:

Por nome commercial ou industrial – entende-se, de modo geral, ora a denominação patronymica de um comerciante ou fabricante, ora o nome do lugar em que um produto foi finalmente fabricado, e finalmente também a própria designação dada a esses produtos, ou ao estabelecimento comercial (409).¹¹

Portanto, a função atual do nome empresarial “*é a nominação e não recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários*”¹² - funções destinadas às marcas que, embora pertençam ao rol dos sinais distintivos da empresa, como o nome empresarial, possuem natureza e funções diversas e serão objetos de estudo adiante.

Tal qual a empresa, o empresário e o estabelecimento são categorias distintas e inconfundíveis¹³, o nome empresarial e o título de estabelecimento diferem entre si, sendo para Fábio Ulhoa o nome de fachada ou do local em que desenvolve sua atividade¹⁴ e para Gladston Mamende “*o rótulo que se dá o estabelecimento por meio do qual se empresaria, vale dizer simplificando, o nome da loja (...). É o que se passa com a sociedade empresária Arthur Lundgren Tecidos S.A., que adota o título de estabelecimento Lojas Pernambucanas.*”¹⁵

Nada impede, porém, que o empresário utilize a mesma expressão como nome empresarial, título de estabelecimento ou marca. De fato, é algo comum no mercado, sobretudo nas pequenas e médias empresas que, sem muitos recursos financeiros para a criação e divulgação de vários signos distintos, optam pelo uso da mesma expressão linguística para exercer a função de diversos signos distintivos da empresa.

¹¹ FARIA, Antonio Bento. Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos - Editor; 1906, p.284.

¹² BORGES, Barbosa Denis. <denisbarbosa.addr.com/105.doc. 2001>. Acessado em 24 de janeiro de 2012.

¹³ FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial – transpasse e feitos obrigacionais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 12.

¹⁴ COELHO, ob. cit., p. 248.

¹⁵ MAMEDE, Gladston. Manual de Direito Empresarial, 4ª edição. São Paulo: Atlas, 2009, p. 56

Portanto, todos estes elementos que compõem o estabelecimento¹⁶ são também sinais distintivos, mas com definições, funções e características diversas, embora todos advenham da mesma matriz legal, a Constituição Federal de 1988 que, no artigo 5º, inciso XXIX, assegura proteção e propriedade às marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, dando tratamento unificado aos institutos, o que não é seguido pela legislação infraconstitucional que trata esses sinais em leis diversas, como as marcas no campo da Propriedade Industrial (Lei 9279/96) e o nome comercial e o título de estabelecimento no Código Civil (Lei 10.406/02).

A proteção do nome empresarial nem sempre foi dissociada da marca. Todavia, num breve momento histórico, com o advento do Código da Propriedade Industrial de 1945 que, no artigo 105, estabelecia que apenas o registro específico de nome comercial no antigo DNPI (ora INPI) concederia proteção em todo território, bem como, no Decreto Lei n. 254 de 28/2/67. Marca e nome foram tratados no mesmo texto legal, pelo Decreto-Lei n. 1005, de 21/10/69, pela Lei n. 5772/71 e pela atual Lei 9279/96¹⁷ que tratam da propriedade industrial, estabelecendo que a proteção do nome comercial se dá de forma indireta.

Mesmo sendo institutos jurídicos e textos legislativos distintos, não haveria impedimento para que os órgãos responsáveis pelos respectivos registros, nome empresarial na Junta Comercial e a marca no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial – fizessem um compartilhamento de dados, o que bastaria para evitar o transtorno de muitos empresários que arquivam seus atos constitutivos em uma determinada Junta, iniciam uma atividade com um dado nome empresarial e, depois, são surpreendidos com a proibição de uso ou registro, por conflitar com uma marca idêntica ou semelhante.

¹⁶ FÉRES, Marcelo Andrade. ob. cit. 20, afirma que o estabelecimento é uma universalidade de fato para maioria da doutrina brasileira e que o Código Civil de 2002 trilha esse caminho, considerando o estabelecimento todo o complexo de bens organizado, para exercício da empresa, seja empresário singular ou coletivo.

¹⁷ ARRUDA, Mauro J. G.. Considerações sobre a proteção jurídica do nome comercial em face do projeto do novo código civil. Revista da ABPI n. 37 – Nov/Dez 1998, São Paulo: PW Gráficos e Editores, p. 34. Também, LEONARDOS, Luiz. Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais. Revista da ABPI n. 41 – Jul/Ago 1999.

2. A NATUREZA JURÍDICA E OS PRINCÍPIOS FORMADORES DO NOME EMPRESARIAL

A polêmica doutrinária acerca da natureza jurídica do nome empresarial para Vanzetti & Cataldo dividir-se-ia em duas teorias opostas: uma subjetiva, que indica que o nome empresarial identifica a atividade empresarial, a pessoa do empresário; e outra objetiva, que assinala que o nome identifica “*l’azienda*” ou o estabelecimento, sendo composto de forma independente¹⁸.

Dessas teorias se extrai seguinte a noção: se o nome for ligado à pessoa do empresário, a tese é do direito pessoal, pelo qual o nome é expressão da personalidade¹⁹, portanto, inalienável, impenhorável e intransmissível. Nesse sentido, Paulo Roberto Costa Figueiredo²⁰ afirma:

Não me parece possível o nome, inerente à pessoa que é, acompanhar o fundo de comércio no caso de alienação deste. Em suma: não é viável a coexistência de mais de uma empresa com o mesmo nome, independente do ramo de atividade no caso de identidade de nomes.

Pelo Código Civil atual, o direito da personalidade parece ser a tese juridicamente aceita, porque ele proíbe a alienação do nome empresarial²¹, e estabelece que as normas relativas ao nome devem ser interpretadas conjuntamente com outras disposições do campo dos direitos da personalidade (artigos 16, 19 e 52)²². Portanto, sua natureza é diversa da marca, cuja tese predominante assinala um direito patrimonial.

Há de se considerar, ainda, a teoria de direito patrimonial, que compreende que o nome empresarial é um sinal distintivo, identificador da própria atividade, com valor patrimonial e mercadológico, no campo da propriedade industrial.²³ Contemporâneos como Newton Silveira²⁴ e Gabriel Franscico Leonardos contestam o atual Código Civil:

¹⁸ VANZETTI, Adriano e Vincenzo Di Cataldo. Ob. cit p. 279\80.

¹⁹ COELHO, Fabio Ulhoa, ob. cit. p. 241 que cita Pontes de Miranda e Carvalho de Mendonça como autores clássicos defensores dessa teoria.

²⁰ FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Considerações sobre o Nome e sua Proteção. Revista da ABPI n. 52 – Mai/Jun 2001, p.47-51 e RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Empresas. 4ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p.1080.

²¹ Art. 1164 do Código Civil

²² FÉRES, Marcelo Andrade. op. cit. 26

²³ Apud, Coelho. Fabio Ulhoa, p. 241, cita como exemplos de autores clássicos seguidores desta teoria, Clóvis Beviláqua e João da Gama Cerqueira e Fran Martins.

As dezenas de decisões judiciais cuidando do assunto nos últimos 30 anos consolidaram a proteção devida aos nomes de empresas, incluindo a proteção às denominações e firmas das sociedades civis, das associações sem fins lucrativos e das sociedades estrangeiras. Assim, a maioria das dúvidas que existiam sobre a matéria já havia sido dissipada no final da década de 1960 e, em especial, já tinha definitivamente resolvido aqueles dois problemas cruciais do início da década de 1970. (...) No limiar do novo milênio, contudo, o novo código Civil brasileiro parece estar nos trazendo de volta ao passado e retrocedendo 30 anos na matéria.²⁵

A proteção ao nome empresarial é garantida com o arquivamento do ato constitutivo na Junta Comercial²⁶, porém nos limites territoriais daquela. Antes mesmo do atual Código Civil, João Marcelo Assafim afirmava ser esse caráter limitante do nome comercial frente às marcas²⁷. Essa questão está ligada à aplicação do artigo 8º da Convenção da União de Paris²⁸ que concede uma proteção ampla e internacional ao nome empresarial e o Art. 1.166 do Código Civil que limita à unidade federativa de registro, cabendo ao interessado, se quiser alargar a proteção, promover o procedimento de extensão da proteção às demais unidades federativas. Segundo Denis Borges Barbosa:

Os nomes são assim livres de registro para sua proteção; mas disto não se depreenda que eles estejam dispensados dos outros requisitos legais de proteção. Com efeito, a CUP exige que haja algum tipo de proteção, e não uma modalidade específica 13. Aplica-se então a lei nacional para assegurar a proteção, segundo a regra do tratamento nacional 14, apenas sem exigência de depósito ou registro.

Em particular, tais nomes ficam sujeitos aos princípios da novidade, seja a relativa, seja a absoluta (ou distintividade) 15. A independência do registro não livra tais nomes da apuração de anterioridades, e não têm eles o benefício de qualquer prioridade 16. Ou seja, não se leia no art. 8º a criação de um direito absoluto, sem atenção aos próprios requisitos legais brasileiros para proteção de um nome empresarial. Ele tem de ser protegido, sem a menor dúvida, do mesmo jeito que o é um nome nacional, segundo os mesmos princípios e requisitos, exceto que não se exige o registro.²⁹

O artigo 34 da Lei n. 8.934/1994 (Lei de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins) e o artigo 1.163 do Código Civil

²⁴ SILVEIRA, Newton. Sinais Distintivos da Empresa. Revista da ABPI n. 98 – Jan/fev 2009, p. 3-8.

²⁵ LEONARDOS, Gabriel F. Crítica à regulamentação do Nome de Empresa no Novo Código Civil Brasileiro. Revista da ABPI n. 61 – Nov/Dez 2002, p. 28.

²⁶ Art. 33 da referida Lei n.º 8.934/1994

²⁷ ASSAFIM, João Marcelo de Lima. Ob. cit. p. 143

²⁸ Art. 8º O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio

²⁹ <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/cup8.pdf>>, acessado em 30/1/2012.

estabelecem a distintividade como pressuposto de registro do nome empresarial, pela obediência aos princípios da veracidade e da novidade. O primeiro diz respeito ao nome empresarial não conter nenhuma informação falsa³⁰ e, o segundo, à distinção entre nomes empresariais inscritos na mesma Junta³¹. Portanto, o arquivamento de um nome deveria ser precedido pela busca detalhada de anterioridades, porém a maioria das Juntas não faz e outras fazem de forma precária, apurando apenas a identidade total, desprezando acréscimos ou parcialidade ou a imitação. Para ilustrar, basta verificar uma pesquisa realizada na Jucesp – Junta comercial do Estado de São Paulo³² (uma das melhores do Brasil), usando nosso prenome - KONE³³ - que mostra 105 empresas constituídas sob esse termo, sendo que apenas na primeira página surgem 4 empresas do ramo alimentício: The Kone Restaurante Ltda; Tutti Kone Alimentos LTDA, Kone Sushi Co. Ltda-EPP e Sorveteria Kone de Marília Ltda-Me:

Outro ponto controvertido é a aplicação do princípio da especialidade, que é dispensável para alguns seguidores da teoria dos direitos da personalidade, pois o nome empresarial goza de exclusividade absoluta e não limitada ao ramo de atividade³⁴. Porém, os adeptos da teoria da propriedade como Gabriel F. Leonardos e mesmo Denis Borges Barbosa entendem que é aplicável³⁵, ou seja, haverá colidência entre nomes ou nomes e marcas, quando houver identidade ou afinidade entre os ramos de atividade e ou produtos e serviços, podendo coexistir nomes idênticos em ramos distintos, desde que não haja risco de associação indevida entre as empresas.

A empresa que se sentir prejudicada pelo registro de um nome empresarial colidente, poderá requerer à Junta Comercial o seu cancelamento,

³⁰ art. 1.158, §3º CC - omissão do termo LTDA ou Limitada para indicar o tipo sociedade limitada.

³¹ Art. 1.163 do Código Civil.

³² <<https://www.jucesponline.sp.gov.br/ResultadoBusca.aspx?IDProduto=#hQTTVEQDtNGH0%2b2B5G%2fflw%3d%3d>>, acessado em 30/1/2012.

³³ Esse termo, apesar de prenome da autora, não é um termo genérico ou descritivo de alguma atividade e não guarda relação não direta no setor alimentício, podendo ser considerado fantasioso.

³⁴ SILVEIRA, João Marcos. O Nome Empresarial no Novo Código Civil. Revista da ABPI n. 61 – Nov/Dez. 2002, p.33. E outros como: Campinho. Sergio, ob.cit. p.353 e Figueiredo, Paulo Roberto Costa, ob. cit. p.50

³⁵ <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/especialidadeaosnomes.pdf>>, acesso em 24/1/2013. E Leonardos, Gabriel F., ob. cit. p.26. A maioria dos adeptos a teoria da propriedade não fazem menção à aplicação do princípio da especialidade, alguns como Newton Silveira entendem não cabível: in, Estudos e Parecer de Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro. Lumes Juris: 2008, p 33.

por meio de recurso ao plenário no prazo de 10 dias de sua publicação³⁶ ou a qualquer tempo na via judicial por força do artigo 1.167 do Código Civil, o que leva a outra polêmica: - o prazo de prescrição da ação de nulidade do registro do nome empresarial e de abstenção de uso. Sem consenso, a doutrina se debate entre a imprescritibilidade disposta expressamente no Código Civil³⁷, defendida por João Marcelo Assafim,³⁸ e o prazo quinquenal enfaticamente defendido em diversos artigos de José Carlos Tinoco Soares³⁹, além do prazo decenal defendido na Resolução n.24 de 11/4/2002 pela ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual⁴⁰.

3. E A MARCA, DISTINGUE PRODUTOS E SERVIÇOS

Marcas “*destinam-se a individualizar os produtos e artigos a que se aplicam e a diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa*”,⁴¹ e acrescentamos, da mesma origem, pois nos dias atuais é comum encontrar produtos idênticos, fabricados e comercializados pela mesma empresa, assinalados por marcas diversas, como os tratores das marcas NEW HOOLAND e CASE IH, ambos fabricados e comercializados pela empresa CNH *Latin América Ltda* do grupo italiano *Fiat*.

Assim, as marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis, por força do artigo 122 que exclui do conceito os sinais olfativos, sonoros e gustativos. Classificadas entre marcas de certificação, coletivas, produtos e serviços, podem ser apresentadas para registro em quatro formas: nominativa, mista, figurativa e tridimensional⁴².

As marcas ainda podem ser de certificação, usadas para atestar se um produto ou serviço - quanto à qualidade, natureza, material utilizado e

36 Art. 50 da Lei nº 8.934/1994 e art. 44, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994; art. 64 e inciso II, do Decreto 1.800, de 30 de janeiro de 1996; Instrução Normativa nº 85, de 29 de fevereiro de 2000.

37 Art. 1167 do Código Civil.

38 ASSAFIM, João Marcelo de Lima. Ob. cit. p. 170.

39 SOARES, José Carlos Tinoco, Prescrição Decenal do nome comercial é realmente correta?. Revista da ABPI n. 115 – nov/dez 2011, p.34

40 LEONARDOS, Gabriel F., ob cit. p.27.

41 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Rio de janeiro. Forense: 1946, p.347.

42 <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/inpi-marcas_diretrizes_de_analise_de_marcas_versao_2012-12-11.pdf>, acessado em 30/1/2012.

metodologia - está de acordo com as especificações e normas técnicas, como



, ou coletivas, usada para identificar produtos e serviços provenientes de um membro de uma coletividade, como **Unimed**

No entanto, as mais comuns são as marcas que distinguem produtos no mercado e serviços que diferenciam a *performance* entre os prestadores de um serviço⁴³. A marca de serviço é a que comumente apresenta mais conflito com o nome empresarial, pois, como mencionado, é comum que empresários utilizem o mesmo termo na composição de seus vários sinais distintivos, sendo difícil para o homem leigo entender os limites jurídicos entres eles.

São muitas as funções exercidas pelas marcas, mas a função principal é a distintividade⁴⁴ que é prevista no art. 122 da Lei n. 9.2979 como requisito de registrabilidade da marca, Paul Mathély⁴⁵ assinala: “*selon la définition qui em est donnée, la marque sert à <<distinguer>> lês objets, auxquels lê signe est appliqué. La fonction de la marque est donc une fonction distinctive. Cette fonction consiste à désigner l’objet marqué, afinque le public puisse l’identifier.*”

Outras funções exercidas pela marca, como indicação de origem, de qualidade, econômica, publicitária ou concorrencial, são consideradas secundárias na opinião de alguns como João da Gama Cerqueira⁴⁶, Franceschelli⁴⁷, José de Oliveira Ascensão⁴⁸, Maitê Moro⁴⁹, e Luis Leonardos⁵⁰, pois não estão expressamente previstas na Lei.

A falta de distintividade torna a marca fraca, um termo genérico, comum ou simplesmente descritiva do produto, portanto, não registrável como marca⁵¹ ou coexistente com inúmeras outras semelhantes. Porém, a forma de divulgar e usar a marca, também, pode transformar um sinal fraco em distintivo,

⁴³ VAVER, David. *The law of intellectual property: copyright, patents, trademarks*. Canadá, 1997: *Irwin Law*, p. 185.

⁴⁴ MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de Marcas. RT: 2003, p.37. E o português GONÇALVES, Luís M. Couto. A Função Distintiva da Marca. Coimbra: Livraria Almedina, 1999, p.28.

⁴⁵ MATHÉLY, Paul, *Le Nouveau Droit Français des Marques*. Paris: Éditions J.N.A, 1994, p.11.

⁴⁶ CERQUEIRA, João da Gama, 1946, op. cit., p.349.

⁴⁷ FRANCESCHELLI, apud GONÇALVES, Luis M. Couto, 1999, p.29.

⁴⁸ ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (meta tags) na internet. Revista da ABPI, n.61, p.44-52, nov./dez., 2002.

⁴⁹ MORO, Maitê Cecília Fabbri, op. cit., p.37.

⁵⁰ LEONARDOS, Luis. Anuário da Propriedade Industrial, ABPI, 1979, p.15.

⁵¹ Art. 124, VI da Lei 9.279/96.

por meio do fenômeno denominado de *secondary meaning*⁵², mas que não é previsto na Lei pátria⁵³, como também ocorre com o reverso, o fenômeno da diluição que é a perda da distintividade.

No universo das marcas, também há polêmica sobre sua natureza. A maioria dos autores nacionais, como João da Gama Cerqueira⁵⁴ ou Luiz Leonardos⁵⁵ ou ainda Newton Silveira⁵⁶, entende que o direito sobre a marca é de propriedade pura. Contudo, vem ganhando força a teoria do direito de propriedade *sui generis*, como para José Roberto d’Affonseca Gusmão⁵⁷ que não nega o direito de propriedade, mas alerta para as especificidades quando aplicado aos bens imateriais, porque não é possível ignorar os problemas ao aplicar a teoria da propriedade simples aos bens imateriais. Denis Borges Barbosa, outro defensor afirma: “*É necessário enfatizar, pois, que só serão aplicáveis as normas de direito real se compatíveis com a natureza própria dos direitos de propriedade intelectual. Onde são incompatíveis, é vedada a aplicação.*”⁵⁸

4. O CONFLITO ENTRE OS SINAIS DISTINTIVOS: NOME E MARCA

A proteção ao nome empresarial, no domínio das marcas, se dá de forma indireta, determinado pelo inciso V, do artigo 124 da Lei 9.279/96, que determina a irregistrabilidade de marca que constitua reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa, suscetível de causar confusão ou associação.

⁵² MILLER, Arthur R.; DAVIS, Michael H. *Intellectual Property - Patents, Trademarks and Copyright in a Nutshell*. St. Paul - Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1990. p. 164.

⁵³ A lei brasileira não possui disposição expressa a respeito da proteção ao sinal que adquire o *secondary meaning*. Contudo, o TRIPS possui a previsão no Art. 15.1 e na CUP dá para se inferir a previsão no Art. 6 quinquies C.1.

⁵⁴ CERQUEIRA, João da Gama, 1946, op. cit., p.148.

⁵⁵ LEONARDOS, Luiz, 1983, op. cit., p.103.

⁵⁶ SILVEIRA, Newton. Curso de Propriedade Industrial. 2.ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1987, p. 12.

⁵⁷ GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. *L’acquisition du droit sur la marque au Brésil*. Paris. Litec, 1990. (col. dul CEIPI) - O texto utilizado é uma tradução livre do próprio autor na parte “A natureza jurídica do direito de propriedade intelectual”. No original em francês das páginas 11 a 47 na tradução 1 a 39. Também, MORO, Maitê Cecília Fabbri, op. cit., p. 52.

⁵⁸ BARBOSA, Denis Borges, <http://www.nbb.com.br/public/vol1.html#_Toc430752718>. Acessado em: 16 mar. 2004.

Nesse aspecto, talvez a primeira questão seja a aplicação deste dispositivo legal, frente à marca ou nome empresarial formado por termo comum ou evocativo. Destaca-se que essa é uma prática comum, o empresário intuitivamente (os pequenos) ou estrategicamente (os maiores) escolhem sinais que tenham rápida associação com o produto ou com a atividade exercida, como exemplo Pé Quente Calçados, termo evocativo para loja de calçados ao invés de Bolívar Calçados⁵⁹ fantasioso para o ramo. O grau de distanciamento da marca ao produto ou serviços está também ligado a um investimento menor ou maior na publicidade⁶⁰.

Em que pese, o artigo 1.166 do Código Civil e o artigo 129 da Lei de Marcas concederem exclusividade aos sinais, essa proteção é minimizada quando são sinais formados por termos comuns ou evocativos, pois é sabido que o titular que adere a tal estratégia terá que suportar o ônus da proximidade com outras semelhantes⁶¹. No mesmo sentido é a Instrução Normativa 104/2007 do DNRC que traz parâmetros sobre a análise no conjunto ao registro de nomes empresariais formados de expressões comuns.

Nesse sentido, a decisão proferida pelo STJ no REsp. nº. 1.082.734-RS (2008/0183761-4) – relator Ministro Luis Felipe Salomão, na qual a Padaria e Confeitaria Brasil Ltda contra a Diniz Furlan & Cia Ltda, título de estabelecimento e marca posterior ao nome empresarial da autora – Brasil, Padaria e Confeitaria, teve o pleito negado, sob o argumento que: *“o termo ‘Brasil’ principal elemento do nome empresarial e vocábulo de uso comum, podendo, em função de seu caráter genérico ser objeto de registro de marca até mesmo por empresas que atuem no mesmo ramo comercial.”*

No mesmo sentido é caso da marca e nome empresarial ARABIA versus AREBIAN, ao qual o STJ negou provimento ao RESP 989.105-PR (2007/2221297) sob o argumento de exclusividade sobre nomes empresariais formados por nomes de localidades, expressões comuns não terem proteções absolutas, não sendo os sinais capazes de induzir o consumidor a erro ou

⁵⁹ Ambas as marcas são conhecidas lojas de calçados na cidade de Londrina, no Paraná. Bolívar é nome empresarial e marca registrada sob o n. 81055124, não havendo outra empresa naquela Junta ou marca do mesmo ramo de atividade no INPI. Pé Quente é nome empresarial, havendo outros na Junta e não é marca registrada, sendo que há inúmeros pedidos de marca no INPI em tramite ou indeferidos.

⁶⁰ CESÁRIO, Gustavo. Marcas: da construção à Avaliação de *Brand Equity*. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Getúlio Vargas/ Escola de Administração de Empresas de São Paulo, São Paulo, 2002. p.13.

⁶¹ GARCIA, Mario Sorense. Revista da ABPI n. 95 – jul/ago 2008, p.21.

confusão, levando-se em conta inclusive na decisão aspectos visuais entre as marcas mistas para determinar a possibilidade de coexistência.

Essa fórmula também é adotada pelo INPI, quando da análise do registro de marcas, passando por uma análise do conjunto gráfico e visual do sinal. Algumas vezes, o referido órgão concede registros com ressalvas, chamadas de apostilamento, na proteção sob o conjunto marcário ou limitando a exclusividade de algum elemento, o que também está se consolidando no judiciário⁶².

Acerca da aplicação do princípio básico às marcas, à especialidade, a jurisprudência do STJ tem sido do seu cabimento, portanto deve haver análise de risco de confusão ou associação em função dos ramos de atividade ou dos serviços, como o caso ODEBRCH S/A versus ODEBRECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ⁶³ e ainda no caso do nome empresarial FIORELLA⁶⁴.

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.

É certo que o Código Civil reacendeu polêmicas. A maior delas é a aplicação do Artigo 8º da Convenção da União de Paris que estabelece que a proteção ao nome comercial será, em todos os países da União, sem obrigações de depósito ou de registro. Para alguns críticos, a exigência do registro especial do parágrafo único do o art. 1.166 do Código Civil é um retrocesso e trata-se de descumprimento às normas da OMC – Organização Mundial do Comércio, pois a CUP foi incorporada ao TRIPs (artigo 2 do acordo sobre aspectos dos direitos da propriedade intelectual)⁶⁵.

⁶² REsp 128136 / RJ (1997/0026610-9); [REsp 237954 \(1999/0102350-5\)](#); REsp 128.136 - (1997/0026610-9)

⁶³ Edclá no Resp 262643-SP (200010057551-8) Ministro Fernando Gonçalves.

⁶⁴ REsp 262643/SP (2000/0057551-8).

⁶⁵ LEONARDOS, Gabriel F. ob. cit. p.26.

Há ainda os que entendem que não houve a criação de um registro especial pelo Código Civil, pois já existia em função do decreto nº. 1800/96 que regulamenta a Lei nº. 8934/94 sobre o processo de extensão da proteção⁶⁶.

Ao lado desse nome empresarial, de caráter subjetivo, pessoal e registral – e, portanto, não sujeito ao princípio da especialidade, mas sujeito ao da territorialidade – subsiste o velho nome comercial objetivo (conforme Gama Cerqueira e Mario Rotondi), sinal de trabalho (conforme Karin Grau-Kuntz), de natureza concorrencial, sem limitação territorial, tutelado através do artigo 8º da Convenção de Paris e do art. 195, V, da Lei nº 9.279, de 1996, a Lei da Propriedade Industrial.⁶⁷

Para outros, como Denis Barbosa, houve uma derrogação no Brasil, dessa parte da Convenção de Paris, quando a legislação mais recente estabeleceu que a proteção do nome empresarial é estadual:

Aplica-se então a lei nacional para assegurar a proteção, segundo a regra do tratamento nacional, apenas sem exigência de depósito ou registro. Ou seja, não se leia no art. 8º a criação de um direito absoluto, sem atenção aos próprios requisitos legais brasileiros para proteção de um nome empresarial. Ele tem de ser protegido, sem a menor dúvida, do mesmo jeito que o é um nome nacional, segundo os mesmo princípios e requisitos, exceto que não se exige o registro.⁶⁸

De fato, compartilhamos do ensinamento do citado autor, que não pode crer que a CUP, na atual ordem legal, gere efeitos ao nome empresarial, assegurando proteção internacional independente de registro. Milton Lucídio Leão Barcellos chega a afirmar que “a CUP, mesmo depois de sua última revisão de Estocolmo de 1967, mostra-se uma Convenção mais romântica e sem vinculação comercial direta.⁶⁹”. Logo, não é uma análise sistêmica constitucional, nem sequer dentro das *boas práticas do comércio*⁷⁰, ou mesmo a luz do sistema atributivo de marcas e *à luz da concorrência desleal*⁷¹, uma leitura literal do referido dispositivo da CUP.

⁶⁶ SOUZA, Daniel Adensohn de. A proteção jurídica do nome de empresa no Brasil. Disponível em: <www.teses.usp.br/.../Daniel_Adensohn_de_Souza_Dissertacao.pdf>. Acesso em 30/1/2013.

⁶⁷ <http://www.silveiraadvogados.com.br/show_artigo.php?id=74>.

⁶⁸ <www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/cup8.pdf>.

⁶⁹ BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Propriedade Industrial & Constituição – As teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p.19.

⁷⁰ Denis Borges Barbosa, ob.cit.s/n.

⁷¹ Denis Borges Barbosa, ob.cit.s/n.

Assim, em 15 de fevereiro de 2011, o Resp nº. 971026/RS (2007/0171997-0) afirma que a proteção ao nome empresarial é restrita à unidade federativa da Junta que arquivou o ato constitutivo e, pouco depois, a decisão da Ministra Nancy Andrighi, no REsp 1204488/RS, torna-se um paradigma, pois, ao analisar o conflito entre o nome empresarial GANG Comércio de Vestuário Ltda e a marca STREET CRIME GANG, estabelece critérios de aplicação ao inciso V do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial:

6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca - que possui proteção nacional -, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja "suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada.

A decisão da Ministra Nancy Andrighi, acima citada, foi alvo de algumas críticas por parte da doutrina marcária, como Felipe Fonteles Cabral⁷². Contudo é inegável que ela criou um sistema na aplicação do inciso V do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial, pôs os limites impostos pelo Código Civil ao nome empresarial.

5. AS RAZÕES AO ENUNCIADO Nº 2 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL

As Jornadas são uma importante oportunidade para que os especialistas possam debater temas controvertidos acerca de dispositivos da Lei. Durante as mesmas, são propostos enunciados no intuito de preencher lacunas e interpretar a Lei. Tais pressupostos, muitas vezes são utilizados como subsídios para os operadores do direito, servindo para expressar a orientação de determinados Colegiados, objetivando divulgar a jurisprudência.

⁷² Valor Econômico 6 de abril 2011.

Dessa forma, com base na referida decisão, em outubro de 2012 durante a I Jornada de Direito Comercial⁷³, foi aprovado o enunciado n. 2, no qual propomos que:

A vedação de registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de nome de empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei nº 9.279/96) deve ser interpretada restritivamente e em consonância com o art. 1.166 do Código Civil (âmbito estadual da proteção ao nome empresarial).

Tendo sentido contrário ao enunciado anterior n. 491, aprovado na V Jornada de Direito Civil que dispunha: *Art. 1.166: A proteção ao nome empresarial, limitada ao Estado-Membro para efeito meramente administrativo, estende-se a todo o território nacional por força do art. 5º, XXIX, da Constituição da República e do art. 8º da Convenção Unionista de Paris*⁷⁴.

O que justifica o referido enunciado da Jornada Especializada, é que o Código Civil é uma Lei posterior à Lei de Marcas e mesmo à Convenção de Paris, que cabem ser interpretadas de forma sistêmica com o Código Civil, definidor e garantidor do nome empresarial. Assim, os critérios de solução dos conflitos não podem tratar como iguais sinais distintivos diferentes: um destinado a identificar o empresário no exercício da atividade empresarial e outro de dar distintiva aos produtos e serviços.

Não é porque a Constituição Federal de 1988 tutele a marca e nome empresarial diretamente no mesmo dispositivo da Constituição Federal, que tais sinais exerçam a mesma função. A marca tem a função precípua de distinguir produtos e serviços e o nome comercial, de indicar o empresário entre seus parceiros comerciais e órgão da administração pública. A marca é, sem dúvida, passível de alienação e transmissão com valor mercadológico, enquanto o nome é designativo, intransmissível autonomamente.

Para Milton Lucídio Leão Barcellos, houve uma intencionalidade do legislador constitucional na redação do inciso XXIX do art. 5º da Carta Magna de 1988 em relação à “*proteção à propriedade das marcas*” que eleva esse

⁷³ <<http://www.jf.jus.br/cjf/CEJ-coedi/Enunciados%20aprovados%20na%20Jornada%20de%20Direito%20Comercial.pdf/view?searchterm=jornada+de+direito+comercial>>, acesso em 12/2/2013

⁷⁴ <<http://www.jf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/enunciados-aprovados-da-i-iii-iv-e-v-jornada-de-direito-civil/jornadas-cej/v-jornada-direito-civil/VJornadadireitocivil2012.pdf>>.

sinal a um direito de propriedade, diferentemente do nome empresarial, que o Código Civil exclui do campo de propriedade.⁷⁵

Assim o inciso V do artigo 124, Lei nº 9.279/96, é uma forma de proteção indireta ao nome comercial, proibindo de registro à marca que reproduza ou imite nome empresarial, se suscetível de confusão ou associação. Inclusive, insta citar que o critério do risco de confusão e associação é considerado uma inovação da lei atual frente a lei de 1971⁷⁶.

Enquanto vigorar o art. 1.166 do Código Civil, o aspecto da territorialidade de proteção do nome empresarial deve ser levado em conta. A diferença é que a territorialidade da marca é nacional (art. 129 da Lei 9279) e do nome estadual. O nome será igualado à marca sob o aspecto da abrangência, apenas se realizado o registro extensivo às demais unidades federativas, nos moldes das Leis nºs 8.934/94 e 1800/96, art.61, §2º.

Portanto, é um desafio para o órgão administrativo ou judicial analisar o confronto nome comercial vs. Marca. Ele deve observar na casualidade, a territorialidade limitada do nome empresarial e verificar o risco de confusão e associação entre os sinais. A atual norma vigente não dá margem para outra interpretação.

O projeto de Lei nº 1.572 que trata da criação do Código Comercial parece manter o espírito da atual Codificação Civil, não cria uma natureza diversa da atual, mas assegura a proteção, não permitindo sua transmissão autônoma, mantendo a imprescritibilidade da ação de anulação do nome comercial, contrário à lei ou ao contrato, porém vem eliminar a maior divergência, porque assegura o uso exclusivo em todo território nacional.

REFERÊNCIAS

ARRUDA. Mauro J. G. Considerações sobre a proteção jurídica do nome comercial em face do projeto do novo código civil. **Revista da ABPI** n. 37 – Nov/Dez 1998, São Paulo: PW Gráficos e Editores.

⁷⁵ BARCELLOS, Milton Lucídio. Ob.cit. 60 e 61.

⁷⁶ Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Propriedade intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: PDVIO Design. 2000, p.228.

ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (meta tags) na internet. **Revista da ABPI**, n.61, nov./dez., 2002.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *La tutela del nombre comercial ante la marca en la legislación brasileña*. **Revista dos Cursos de Direito da Universidade Estácio de Sá**, Out/Dez. Ano 1- n. 2.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **Propriedade Industrial & Constituição** – As teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007.

BERTOLDI, Marcelo M. e Márcia Carla Pereira Ribeiro. **Curso Avançado de Direito Comercial**. 5ª ed. São Paulo. RT, 2009.

BORGES, Barbosa Denis. Disponível em: <denisbarbosa.addr.com/105.doc.2001>. Acessado em 24 de janeiro de 2012.

_____. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/cup8.pdf>>.

_____. Disponível em: <http://www.nbb.com.br/public/vol1.html#_Toc430752718>.

_____.Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/especialidadeaosnomes.pdf>>.

_____.Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/cup8.pdf>.

CAMPINHO, Sérgio. **Direito de Empresa** – Á Luz do Novo Código Civil. 11ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.

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

CESÁRIO, Gustavo. **Marcas: da construção à Avaliação de Brand Equity**. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas)-Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo, São Paulo, 2002.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial** - Direito de Empresa. 16ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012.

DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Propriedade intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: PDVIO Design. 2000.

FARIA, Antonio Bento. **Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Comercial**. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos - Editor; 1906.

FÉRES, Marcelo Andrade. **Estabelecimento Empresarial** – transpasse e feitos obrigacionais. São Paulo: Saraiva, 2007.

FERREIRA, Waldemar. **Tratado de Direito Comercial**. 6^ovl. São Paulo. Saraiva. 1962.

FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Considerações sobre o Nome e sua Proteção. **Revista da ABPI** n. 52 – Mai/Jun 2001.

GARCIA, Mario Sorensen. **Revista da ABPI** n. 95 – jul/ago 2008.

GONÇALVES, Luís M. Couto. **A Função Distintiva da Marca**. Coimbra: Livraria Almedina, 1999.

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. **L’acquisition du droit sur la marque au Brésil**. Paris. Litec, 1990.

LEONARDOS, Gabriel F. Crítica à regulamentação do Nome de Empresa no Novo Código Civil Brasileiro. **Revista da ABPI** n. 61 – Nov/Dez 2002.

LEONARDOS, Luiz. Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais. **Revista da ABPI** n. 41 – Jul/Ago.

_____. Anuário da Propriedade Industrial, **ABPI**, 1979.

MAMEDE, Gladston. **Manual de Direito Empresarial**, 4^a edição. São Paulo: Atlas, 2009.

MARTINS, Fran. **Curso de direito comercial: empresa comercial, empresários individuais, microempresas, sociedades empresárias, fundo de comércio**, 35^a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2012. MATHÉLY, Paul Le Nouveau Droit Français des Marques. Paris: Éditions J.N.A, 1994.

MILLER, Arthur R.; DAVIS, Michael H. *Intellectual Property - Patents, Trademarks and Copyright in a Nutshell*. St. Paul - Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1990.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas**. RT: 2003.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. 1ºvl. 25ªed. São Paulo. Saraiva. 2003.

RIZZARDO, Arnaldo. **Direito de Empresas**. 4ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

SILVEIRA, Newton. Sinais Distintivos da Empresa. **Revista da ABPI** n. 98 – Jan/fev 2009.

_____. **Estudos e Parecer de Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro. Lumes Juris: 2008.

_____. **Curso de Propriedade Industrial**. 2ª.ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1987.

_____. **Licença de uso de marca e outros sinais distintivos**, Editora Saraiva, São Paulo, 1984.

_____. Disponível em: <http://www.silveiraadvogados.com.br/show_artigo.php?id=74>.

SILVEIRA, João Marcos. O Nome Empresarial no Novo Código Civil. **Revista da ABPI** n. 61 – Nov/Dez. 2002.

SOARES, José Carlos Tinoco, Prescrição Decenal do nome comercial é realmente correta?. **Revista da ABPI** n. 115 – nov/dez 2011.

SOUZA, Daniel Adensohn. < [www.teses.usp.br/.../DanielAdensohn de_Souza_Dissertacao.pdf](http://www.teses.usp.br/.../DanielAdensohn_de_Souza_Dissertacao.pdf)>.

VANZETTI, Adriano e Vincenzo Di Cataldo. **Manuale di Diritto Industriale**. 4ª ed. Milano: Giuffrè Editore.2003.

VAVER. David. **The law of intellectual property: copyright, patents, trademarks**. Canadá. 1997: Irwin Law.