

MARCA, NOME EMPRESARIAL E NOME DE DOMÍNIO

De forma simples e objetiva, o artigo aborda sinteticamente as proteções comumente utilizadas para a marca, o nome de domínio e o nome empresarial.

Comissão de Propriedade Intelectual | OAB-MG¹

Uma empresa dispõe de várias possibilidades de proteção do seu negócio que lhe garanta uma convivência saudável com as concorrentes e, principalmente, para que tenha com o consumidor de seus produtos uma relação de confiança e fidelidade. Como consequência dessa relação ela será identificada por meio de sua marca, nome empresarial e pelo domínio na grande rede mundial de computadores, a Internet.

Verifica-se que, não raro, muita confusão e possibilidades disto acontecer envolvem estas proteções da empresa ao seu negócio. Tanto o interessado quanto o seu concorrente/competidor, com a adoção do seu nome empresarial, da marca de seus produtos e do domínio na internet, podem se envolver em conflitos e sofrer prejuízos que são passíveis de serem evitados, seguindo-se regras simples e claras, mas também obrigatórias, conforme a legislação.

Assim, o presente texto visa, de forma simples e objetiva, abordar sinteticamente as proteções comumente utilizadas para a “marca”, o “nome de domínio” e o “nome empresarial”. Para cada um dos três tipos acima há legislação específica e, nela, há os indicativos para que o empreendedor tome as providências para a proteção específica de seu nome e da sua marca. Tal identificação está entranhada num cipoal de leis e regras que, como dito, confundem e prejudicam os empreendedores de um modo geral, quando não são bem esclarecidos.

MARCA

O site do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) (<http://www.inpi.gov.br/>), esclarece que marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e

¹ Coluna dedicada a COMISSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL OAB/MG, com o objetivo de estimular à inovação tecnológica e proteção, pela legislação de propriedade intelectual, aos novos produtos, processos e serviços resultantes desse estímulo.

distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade deles com determinadas normas ou especificações técnicas.

A marca de um produto ou serviço se rege pelos seguintes preceitos legais:

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88).
- Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial - LPI).
- Decreto 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992 (Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial - CUP).
- Decreto 1.355 de 1994 (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio TRIPS de 1994).

Segundo o que dita a Cartilha de Propriedade Intelectual da OAB-RS (http://www.oabrs.org.br/arquivos/le_55d349cb980bb.pdf)(pág. 32):

”A marca de produto e de serviço é compreendida como um sinal distintivo visualmente perceptível, que visa a identificar um produto ou serviço do titular deste bem ou de quem licitamente a tenha licenciado, podendo apresentar-se na forma nominativa, figurativa, mista ou tridimensional” (...) “Às marcas registradas, a lei confere o direito de uso exclusivo em todo o território nacional. Ao titular é conferido o direito de ceder seu registro ou pedido de registro, licenciar seu uso, e zelar pela sua integridade material ou reputação, conforme preceituado pelo art. 130 da LPI”.

Ainda na Cartilha de Propriedade Intelectual da OAB-RS encontram-se as informações relativas à proteção e são:

“A proteção é obtida através do depósito de um pedido de registro de marca, que resultará na abertura de um processo administrativo perante o INPI. Este processo deverá preencher aos requisitos formais e materiais previsto na LPI e nas Resoluções do INPI, em especial o Manual de Marcas do INPI, instituído pela Resolução nº 142/2014. Uma vez apresentado o pedido, o mesmo será submetido a exame formal e, preenchendo os requisitos legais, será devidamente publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI). Com a publicação do pedido, abre-se um prazo de 60 (sessenta) dias para que terceiros se oponham ao registro. Após o exame de mérito, o pedido poderá ser deferido e, posteriormente, com o pagamento da taxa específica, será expedido o Certificado de Registro da marca”.

As definições acima encontram o seu respaldo na legislação pertinente, internacional e nacional. No Brasil a Lei de Propriedade Industrial, no seu artigo 122, estabelece:

“São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Portanto, são requisitos legais que o sinal a ser registrado como marca seja distintivo e visualmente perceptível e que não haja sinal idêntico anteriormente registrado no órgão oficial para os mesmos produtos e serviços.

O registro de uma marca se faz no Instituto da Propriedade Industrial – INPI e é válido pelo prazo de dez (10) anos podendo ser renovável, por igual período, quantas vezes for do interesse do titular. A marca registrada agrega valor aos negócios da empresa.

NOME DE DOMÍNIO

Se refere a um recurso criado para indicar os endereços da internet que são identificados como nome de domínio, mais fáceis de serem lembrados. Trata-se do Sistema de Nomes de Domínio, cuja sigla em inglês é DNS (*Domain Name System*) que é uma forma bem simplificada de indicar onde estarão armazenados, em servidores computacionais, os dados de uma empresa. Segundo o Comitê Gestor da Internet, a entidade responsável pela manutenção, registro, regramento, solução de conflitos é o Registro.br. Todas as informações adicionais sobre a regulamentação podem ser obtidas em <https://www.registro.br/dominio/regras.html>, onde se encontram armazenadas as orientações para a criação do nome de domínio.

Conforme se observa dessas diversas informações na internet, o nome de domínio nada mais é que a sua identificação na rede mundial de computadores. Tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas podem ter um nome de domínio, seguindo para tanto as regras impostas pelo NIC, o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, entidade responsável por coordenar e integrar as iniciativas da internet no Brasil, criado pelo CGI.br – Comitê Gestor da Internet no Brasil. (Disponível em: <https://www.nic.br/sobre/>).

O registro do nome de domínio segue as regras do NIC e funciona com uma consulta feita aos administradores de domínio e que consiste em formular uma consulta sobre a disponibilidade do nome, as extensões e finalmente a contratação pelo prazo estabelecido de manutenção do nome de domínio.

Os elementos e forma de obtenção do nome de domínio podem ser encontrados em <https://registro.br/sobre/> (<https://registro.br/sobre/>). É importante destacar que o nome de domínio é de quem chega e registra primeiro. É protegido pelas regras do CGI.br.

No endereço eletrônico <https://www.nic.br/atividades/> encontram-se todas as informações sobre as atividades do órgão controlador de domínios.

Na atual evolução mundial da internet no mundo o nome de domínios constitui uma importante ferramenta de identificação e proteção nas relações globalizadas.

Para o domínio na internet, quem chega primeiro é quem tem o direito ao domínio. Neste sentido, o STJ, da lavra do Ministro João Noronha, decidiu: “No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio ‘First Come, First Served’, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfazer as exigências para o registro” (REsp 1238041 SC 2001/0035484-1).

NOME EMPRESARIAL

Com frequência o nome empresarial é confundido com o instituto da marca. Pode-se entender o nome empresarial como sendo aquele utilizado por um empresário, pessoa física ou jurídica, para se apresentar ao mercado de maneira individualizada das demais empresas existentes.

A Constituição Federal em seu art. 5º, inc. XXIX trata da proteção jurídica, regradada e regulamentada pelo Código Civil e demais leis infraconstitucionais.

Enquanto a marca é regulamentada, no Brasil, pela Lei de Propriedade Industrial (LPI), o nome empresarial tem a sua regulamentação prevista no Código Civil.

Portanto, é possível armar que enquanto a marca é um sinal distintivo dos produtos e serviços da empresa, o nome empresarial é o nome civil de registro da empresa. Pode coincidir, ou não, da marca ser constituída do nome ou parte do nome empresarial.

A Constituição Federal de 1988 assegura em seu inciso XXIX os termos de proteção aos autores de inventos, à marca ao nome de empresas e signos distintivos a devida proteção. Diz o texto constitucional:

“Art. 5º ... (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”

O Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406 de 2002 dedicou um capítulo para considerar o nome empresarial. O texto a seguir destaca artigos com os correspondentes comentários

Art. 1.155. Considera-se nome empresarial afirma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa. Parágrafo único. Equiparasse ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações. Art. 1.163. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga. Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.

Serve, portanto, o nome empresarial para identificar a pessoa jurídica ou pessoa física, e para se diferenciar dos seus concorrentes.

Para resguardar registro de nome empresarial realizado, o inc. V do art. 35 da Lei 8934/94 prevê a impossibilidade de registro e arquivamento dos atos com nome em duplicidade. De forma a assegurar o nome empresarial em todo o território nacional, é necessário que se promova o registro em todas as Juntas Comerciais estaduais. Desta feita, o nome empresarial ca protegido através do registro na Junta Comercial de cada Estado e do Distrito Federal e, por conseguinte, nenhum outro indivíduo poderá utilizar-se do nome registrado.

Conforme a Cartilha de Propriedade Intelectual da OAB-RS: “A proteção do nome empresarial é perfectibilizada a partir do arquivamento dos atos constitutivos da empresa e pressupõe a observância dos princípios da novidade e da veracidade. A novidade consiste na capacidade de distinguir o nome frente aos outros nomes empresariais já constituídos, tendo prevalência aquele que primeiro tiver sido formalizado; enquanto que a veracidade é a capacidade de não induzir em erro terceiros quanto à forma de constituição e atividade da empresa. Como exemplo, cita-se o nome “Comercial de Autopeças Xalalá Ltda.”, onde através do princípio da veracidade é possível se extrair o ramo de atividade (comercialização de autopeças) e a forma jurídica da empresa constituída (empresa limitada). Ainda que sirva como forma de identificação quanto à origem empresarial, o nome empresarial não se confunde com as marcas. Este último instituto é regulado através da Lei nº 9.279/96 e identifica produtos e serviços, enquanto o nome empresarial tem como função primária a identificação da empresa ou do próprio empresário”.

Para finalizar, anota-se a legislação pertinente ao nome empresarial:

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. - Lei 10.406/02 (código civil, com destaque na Parte Especial, Livro II – “Do Direito de Empresa”). - Lei nº 8.078/90 (código de defesa do consumidor, em especial no art. 4º, VI). - Lei 9.279/96 (lei da propriedade industrial). - Decreto 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992 (convenção da união de Paris para a proteção da propriedade industrial). - Instrução Normativa nº 104 do Departamento do Registro Empresarial e Integração. - Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS de 1994).

AUTOR:

Pier Giorgio Senesi Filho

MSc. OABMG 105.348

Mestre em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Escola Superior Dom Helder Câmara; Especialista em Advocacia Cível pela Fundação Getúlio Vargas;

Advogado Membro da Comissão de Propriedade Intelectual e da Comissão de Direito de Infraestrutura da OAB/MG.