



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

PARECER JURÍDICO DNRC/COJUR/Nº 076/04

REFERÊNCIA: Processo MDIC nº 52700-001604/04-11

RECORRENTE: ROYAL MAX INTERNACIONAL LTDA.

RECORRIDO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
(BMC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP)

EMENTA: NOME EMPRESARIAL - MARCA: Não há que se cogitar da análise de nomes empresariais, em que a expressão devidamente registrada como marca não integra o nome empresarial.

Senhor Diretor,

Trata-se de recurso interposto pelas sociedades ROYAL MAX INTERNACIONAL LTDA., contra a decisão da Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, que negou provimento ao recurso proposto perante aquele órgão regional, mantendo o arquivamento do ato constitutivo da sociedade BMC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP, e vem, tempestivamente, a esta instância superior, para exame e decisão ministerial.

RELATÓRIO

2. Deu origem a este processo o Recurso ao Plenário da JUCESP, interposto por ROYAL MAX INTERNACIONAL LTDA., pelo qual requerer cancelamento da inscrição do nome comercial da sociedade BMC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP, sob a alegação de colidência entre nome empresarial e marca.

3. Às fls. 53 do Processo JUCESP nº 990.258/04-0 encontra-se o despacho do Secretário-Geral que, por delegação da Presidência, deixou de acolher o referido recurso, cujos excertos seguem transcritos:

“2. (...) No caso em exame, não há dois nomes comerciais em confronto: há um nome e uma marca, confronto que escapa à competência da Junta Comercial.

3. À vista disso, por incompetência da Junta Comercial “ratione materiae”, deixo de acolher o presente recurso (art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, CPC, art. 267, IV; Lei 8.934/94, art. 35, V).”

4. Por dissentir da r. decisão, a sociedade ROYAL MAX INTERNACIONAL LTDA. interpõe, tempestivamente, recurso a esta instância superior com os mesmos argumentos anteriormente apresentados.

5. Notificada a oferecer contra-razões, a sociedade BMC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP deixou de apresentá-las, no prazo legal, conforme despacho de fls. 21.

6. A seu turno os autos do processo foram encaminhados a esse Departamento Nacional de Registro do Comércio para exame e decisão ministerial.

É o relatório

PARECER

7. O recurso que ora se examina pretende alterar a decisão do Plenário da JUCESP que deliberou pela manutenção do arquivamento dos atos constitutivos da empresa BMC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP

8. Por questões metodológicas e de compreensão abrangente das questões relativas à proteção ao nome empresarial e à marca, mister se faz, preliminarmente, proceder uma retrospectiva, tecendo comentários acerca dos dispositivos supramencionados.

9. De acordo com o sistema anterior, a proteção ao nome empresarial - concedida pelo Decreto-lei nº 2.627, de 26/9/40 (antiga Lei das Sociedades Anônimas), e pela Lei nº 4.726, de 13/7/65- estava regulada pelo Decreto-lei nº 7.903, de 27/8/45 (Código de Propriedade Industrial), que determinava a necessidade de se proceder ao registro da firma na Junta Comercial para gozar da proteção local do nome, nos limites da comarca em que tinha o seu domicílio, deveria proceder o registro do nome no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, para haver proteção em âmbito nacional.

10. Com o advento da Lei nº 5.772, de 21/12/71, em seu art. 119 estabeleceu a desvinculação dessa proteção ao Código anterior, transferindo-a, integralmente, ao Registro Mercantil, **in verbis**:

“Art. 119. O nome comercial ou de empresa e o título de estabelecimento continuarão a gozar da proteção através de legislação própria, não se lhes aplicando o disposto neste Código.

§ 1º Os pedidos de registro de nome comercial ou de empresa e de títulos de estabelecimento, ainda não concedidos, serão encaminhados ao Departamento Nacional de Registro do Comércio.

§ 2º Os registros de nome comercial ou de empresas, insígnia, título de estabelecimento e recompensa industrial já concedidos extinguir-se-ão definitivamente, expirados os respectivos prazos de vigência.”

11. Sob esse aspecto, a Lei nº 4.726, de 13/7/65, com base no art. 153, § 24 da Constituição de 67, assegurava o não arquivamento de nomes iguais ou semelhantes nas Juntas Comerciais (art. 38, inciso IX), procedendo-se da mesma forma após a Constituição Federal de 1988.

12. Assim, o inciso XXIX do art. 5º da CF estabelece, de maneira clara e insofismável, **verbis**:

“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;”.

13. Depreende-se, pois, que a Constituição remete às leis ordinárias as questões sobre: proteção de inventos; propriedades de marcas; proteção ao nome empresarial; e proteção de outros signos distintivos.

14. Com efeito, em atendimento ao princípio constitucional, a proteção ao nome empresarial encontra-se disciplinada pelo art. 33, da Lei nº 8.934, de 18/11/94, que revogou expressamente a Lei nº 4.726/65.

15. A Lei do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins foi regulamentada pelo Decreto nº 1.800, de 30/1/96, que seus arts. 61 e 62 dispõem:

“Art. 61. A proteção ao nome empresarial, a cargo das Juntas Comerciais, decorre, automaticamente, do arquivamento da declaração de firma mercantil individual, do ato constitutivo de sociedade mercantil ou de alterações desses atos que impliquem mudança de nome.

§ 1º A proteção ao nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que procedeu ao arquivamento de que trata o caput deste artigo.

§ 2º A proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades da federação, a requerimento da empresa interessada, observada instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

§ 3º Expirado o prazo da sociedade celebrada por tempo determinado, esta perderá a proteção do seu nome empresarial.

Art. 62. O nome empresarial atenderá aos princípios da veracidade e da novidade e identificará, quando assim o exigir a lei, o tipo jurídico da sociedade.

§ 1º Havendo indicação de atividades econômicas no nome empresarial, essas deverão estar contidas no objeto da firma mercantil individual ou sociedade mercantil.

§ 2º Não poderá haver colidência por identidade ou semelhança do nome empresarial com outro já protegido.

§ 3º O Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, através de instruções normativas, disciplinará a composição do nome empresarial e estabelecerá critérios para verificação da existência de identidade ou semelhança entre nomes empresariais.”

16. Assim é que o DNRC, tendo a incumbência legal de dirimir dúvidas ocorrentes na interpretação das leis, regulamentos e demais normas relacionadas com os serviços do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, baixou a Instrução Normativa Nº 53, de 6/3/96, publicada no D.O.U. de 15/3/96, que dispõe sobre a formação de nome empresarial, sua proteção e dá outras providências.

17. Quanto à proteção das patentes e à propriedade das marcas, encontravam-se regulados pela Lei nº 5.772/71, revogada pela Lei nº 9.279, de 14/5/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial que, em seu art. 124, inciso V, coíbe o registro como marca, **verbis**:

“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;”

18. Consoante se vê, os institutos sobre **nome empresarial** e **marca**, embora similares, encontram-se disciplinados por leis e princípios próprios, isto é, as marcas no âmbito da propriedade industrial, reguladas pela Lei nº 9.279/96; e os nomes empresariais, regulados no Capítulo II do novo Código Civil, Lei nº 10.406, de 10/01/2002 e, no âmbito do Registro Público de Empresas Mercantis pela Lei nº 8.934/94 e seu Decreto regulamentador nº 1.800/96.

19. Assim, não integrando a marca “BMC” o nome empresarial da recorrente, não compete ao Registro Público de Empresas Mercantis apreciar a questão relativa à proteção da marca, cuja atribuição está afeta ao INPI- Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

(Fls. 05 do Parecer Jurídico DNRC/COJUR/Nº 076/04
11)

Processo MDIC nº 52700-001604/04-

20. Portanto, não podem as pretensões da recorrente ser acolhidas nesta área ministerial, em face da sua competência legal voltada à proteção ao nome empresarial.

DA CONCLUSÃO

21. Dessa forma, não tratando o caso de colidência de nomes empresariais e, conseqüentemente, de infringência a dispositivo legal (art. 35, inciso V, da Lei nº 8.934/94), e não tendo o Registro Público de Empresas Mercantis competência legal para apreciar e resolver as questões relativas à propriedade das marcas, somos pelo não conhecimento do recurso.

22. Isto posto, sugiro o encaminhamento do presente processo à Secretaria do Desenvolvimento da Produção, conforme minutas de despachos anexas.

É o parecer.

Brasília, 06 de agosto de 2004.

MARÍLIA PINHEIRO DE ABREU
Assessora Jurídica do DNRC

De acordo com os termos do Parecer Jurídico DNRC/COJUR/Nº 076/04.
Encaminhe-se à SDP, conforme proposto.

Brasília, 12 de agosto de 2004.

GETÚLIO VALVERDE DE LACERDA
Diretor



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

REFERÊNCIA: Processo MDIC nº 52700-001604/04-11

RECORRENTE: ROYAL MAX INTERNACIONAL LTDA.

RECORRIDO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
(BMC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP)

Nos termos do art. 47, da Lei nº 8.934, de 18/11/94 e no uso das atribuições que me foram delegadas pela Portaria nº 77, de 17/02/2004, acolho e aprovo a conclusão do parecer da Coordenação Jurídica do Departamento Nacional de Registro do Comércio, que passa a integrar este despacho, deixando de conhecer o recurso.

Publique-se e restitua-se à JUCESP, para as providências cabíveis.

Brasília, de agosto de 2004.

CARLOS GASTALDONI
Secretário do Desenvolvimento da Produção