



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS

PARECER Nº 26/2018-SEI-DREI/SEMPE
PROCESSO Nº 52700.100349/2018-94
INTERESSADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: Recurso ao Ministro interposto pela sociedade TALIE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA., contra a decisão do Plenário da Junta Comercial do Estado de São Paulo (NK COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. - ME).

I. Marca: Não há que se cogitar da análise de nomes empresariais, em que a expressão devidamente registrada como marca não integra o nome empresarial.

II. Pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Senhor Consultor Jurídico,

1. Versa o presente processo sobre Recurso ao Ministro interposto pela sociedade empresária TALIE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA. contra a decisão do Egrégio Plenário da Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, que negou provimento ao Recurso ao Plenário 2 - nº 990.249/15-3, por entender que não há colidência entre os nomes empresariais comparados, mantendo o arquivamento dos atos constitutivos da NK COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.-ME.

2. Originou o presente processo com Recurso ao Plenário apresentado pela empresa TALIE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA., em face da decisão singular que concedeu o arquivamento dos atos constitutivos da empresa NK COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.-ME, sob a alegação de "NK" é sua marca registrada (fls. 2 a 14 do REPLEN 1 - 0247383).

3. Realizada análise dos pressupostos de admissibilidade, o Recurso ao Plenário nº 990.119/15-4 deixou de ser recebido pela Secretária Geral da JUCESP (fls. 69 do REPLEN 1 - 0247383).
Vejam os:

(...)

2. Trata-se de Recurso ao Plenário interposto pela sociedade **TALIE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA.** em fulcro no art. 46 e seguintes da Lei nº 8.934/94 contra a decisão que deferiu o arquivamento do constitutivo da sociedade **NK COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - ME** por entender que há colidência de nome com marca.

3. Contudo, no presente recurso constatou-se a inadmissibilidade, considerando que se trata de confronto de marca registrada com nome empresarial.

4. Ante o exposto, **nego seguimento ao presente recurso, por ter perdido seu objeto.** (Grifamos)

4. Devidamente notificada da decisão proferida pela Secretária Geral, por delegação da Presidência, a sociedade TALIE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA interpôs novo Recurso ao Plenário pleiteando o desarquivamento dos atos constitutivos da empresa Recorrida e argumentou que *"a anulação por motivo de ilegalidade pode ser feita pela própria Administração Pública sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, com base no poder de autotutela sobre os seus atos"* (fls. 2 a 11 do REPLEN 2 - 0247380).

5. Instada a se manifestar, a Procuradoria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, por meio do Parecer CJ/JUCESP nº 162/2017 (fls. 72 a 77 do REPLEN 2 - 0247380), salientou que:

(...)

8. Extreme de dúvidas, portanto, que a Junta Comercial tem competência legal para apreciar somente o confronto entre nomes empresariais devidamente inscritos em seu cadastro.

9. Assim, falece às Juntas Comerciais competência para examinar o confronto entre "nome empresarial" e "marca registrada" junto ao INPI, considerando-se, inclusive, que se trata de proteções levadas a efeito por órgãos públicos distintos e administrativamente independentes, cabendo a cada qual sua própria e peculiar atribuição funcional de mérito.

10. É por isso que as questões entre "marca" e "nome empresarial" só poderão ser solucionadas no âmbito do Poder Judiciário, sendo as Juntas Comerciais absolutamente incompetentes para dirimi-las.

11. Neste caso observa-se que, mesmo que fosse admitido o processamento do recurso originário, nenhum êxito poderia ter a recorrente, na medida em que os nomes empresariais TALIE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA e NK Comércio de Calçados Ltda são, em tudo e por tudo, absolutamente distintos.

12. Ademais, constata-se que, o núcleo da recorrida é composto pelo conjunto de letras 'NK', que não são suscetíveis de exclusividade por parte da recorrente, a teor do § único do citado artigo 9º, acima sublinhado.

13. A proteção das letras só tem lugar quando representam uma sigla, mas não, segundo esclarece De Plácido e Silva, em seu *Vocabulário Jurídico*, 15ª edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1999, quando significam meras abreviaturas, o que naturalmente exclui o conjunto de letras ora em análise (NK).

14. A teor do artigo 8º, inciso II, alínea "a" acima sublinhado, no caso em tela deve-se considerar analisar as denominações completas por se tratar de "expressões de uso comum" (especificamente conjunto de letras). As expressões acrescidas, por se tratar de expressões de uso comum, não são consideradas exclusivas para fins de proteção. Mais que isso, nota-se que os elementos acrescidos ao núcleo da denominação social da recorrida, a saber, Comércio de Calçados, a individualiza em relação ao nome empresarial da recorrente, *TALIE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS* não sendo qualquer resquício de identidade ou semelhança capaz de gerar confusão, tudo em estrita conformidade com artigo 6º. § 1º, também acima transcrito.

15. Posto isso, opinamos no sentido de **negar provimento ao recurso protocolado**.

6. Acompanhando a posição da Procuradoria da JUCESP, o Vogal Relator se pronunciou nos seguintes termos: *"Diante dos fatos acompanho o Parecer da D. Procuradoria onde questões entre marcas e nome empresarial deverão ser solucionadas em âmbito do Poder Judiciário, e as expressões expostas são absolutamente distintas, não levando ninguém a erros ou confusões, assim opino pelo NÃO PROVIMENTO DO RECURSO"*.

7. Submetido o processo a julgamento, o Eg. Plenário da JUCESP, em sessão ordinária no dia 17 de maio de 2017, por unanimidade, deliberou *"pelo NÃO PROVIMENTO do recurso, nos termos do voto do i. Vogal Relator, em conformidade com o posicionamento D. Procuradoria."* (fl. 93 do REPLEN 2 - 0247380).

8. Irresignada com a r. decisão, a empresa recorrente interpôs, tempestivamente, recurso a esta instância superior^[1].

9. Devidamente notificada a empresa recorrida não apresentou suas contrarrazões (fls. 77 a 83 do Recurso ao Ministro - 0247372).

10. A seu turno, os autos do processo foram remetidos à consideração deste Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI.

11. Objetiva o presente recurso reformar a decisão do Eg. Plenário da JUCESP, que negou provimento ao apelo, acompanhando o posicionamento da Procuradoria, entendendo que as questões entre marcas e nome empresarial deverão ser solucionadas em âmbito do Poder Judiciário.

12. Inicialmente, cabe ressaltar, que a proteção ao nome empresarial decorre da natureza do registro dos seus atos constitutivos, conforme prevê o art. 985 do Código Civil, *in verbis*:

Art. 985. **A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150).** (Grifamos)

13. Dispondo no mesmo sentido o art. 1.163 do Código Civil consagrou o princípio da novidade ou originalidade, norteador da formação do nome empresarial, no âmbito da circunscrição da Junta Comercial onde o empresário estiver inscrito. Veja-se:

Art. 1.163. **O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro.** (Grifamos)

14. Logo, a Junta Comercial tem competência apenas para apreciar o confronto entre nomes empresariais inscritos em seu cadastro.

15. Feita as considerações acima, cabe ressaltar, ainda, que para se entender as questões relativas à proteção ao nome empresarial e à marca, mister se faz, proceder a uma retrospectiva acerca dos dispositivos relativos ao tema.

16. De acordo com o sistema anterior, a proteção ao nome empresarial – conferida pelo Decreto-lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940 (antiga Lei das Sociedades Anônimas), e pela Lei nº 4.726, de 13 de julho de 1965, estava regulada pelo Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945 (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, e, deveria proceder, assim, ao registro do nome no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, para haver proteção em âmbito nacional.

17. Com o advento da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, ocorreu, de acordo com o art. 119, a desvinculação dessa proteção ao mencionado Código de Propriedade Industrial, 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.

18. A respeito dessa proteção do nome, a Lei nº 4.726, de 13 de julho de 1965, 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.

19. Nesse sentido é o que dispõe o inciso XXIX do art. 5º da CF, que assegura a proteção ao nome empresarial, de maneira clara e infofismável, *in 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;

20. 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.

21. 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 de novembro de 1994, que revogou expressamente a Lei nº 4.726, de 1965. Vejamos:

Art. 33. A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações.

22. A Lei do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins foi regulamentada pelo Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996. Os 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

23. Assim é que o DREI, 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, expediu a Instrução Normativa DREI nº 15, de 5 de dezembro de 2013, publicada no D.O.U. de 6 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a formação de nome empresarial, sua proteção e dá outras providências.

24. Quanto à proteção das patentes e à propriedade das marcas, encontravam-se reguladas pela Lei nº 5.772, de 1971, revogada pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, 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;

25. Consoante se observa, os institutos sobre **nome empresarial** e **marca** não se confundem e são disciplinados por leis e princípios próprios, isto é, as marcas no âmbito da propriedade industrial, reguladas pela Lei nº 9.279, de 1996; e os nomes empresariais, regulados no Capítulo II do Código Civil, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e, no âmbito do Registro Público de Empresas Mercantis, pela Lei nº 8.934, de 1994 e seu Decreto regulamentador nº 1.800, de 1996.

26. Tecidos os presentes comentários, conclui-se que a expressão “NK”, devidamente registrada como marca, não integra o nome empresarial da recorrente, não configurando, pois, a pretendida colidência, além do que não compete ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins apreciar as questões relativas à proteção das marcas, cuja atribuição está afeta ao INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

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

28. Dessa forma, por não tratar o presente caso de colidência de nomes empresariais e, conseqüentemente, de infringência a dispositivo legal (art. 35, inciso V, da Lei nº 8.934, de 1994^[2]), e não tendo o Registro Público de Empresas Mercantis competência legal para apreciar e resolver as questões relativas à propriedade das marcas, somos pelo CONHECIMENTO e pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.

29. De ordem. Encaminhamos os autos à Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços para análise e manifestação, com posterior devolução a este Departamento.

30. Anexos:

- a) Recurso ao Ministro 995041/17-9 (85 folhas);
- b) REPLEN 2 nº 990249/15-3 (103 folhas);
- c) REPLEN 1 nº 990119/15-4 (79 folhas); e
- d) Análise Preliminar (2 folhas).

(assinado eletronicamente)
Amanda Mesquita Souto
Coordenadora-Geral
DREI/SEMPE/MDIC

[1] Art. 50. Todos os recursos previstos nesta lei deverão ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias úteis, cuja fluência começa na data da intimação da parte ou da publicação do ato no órgão oficial de publicidade da junta comercial. (Lei nº 8.934, de 1994).

A recorrente foi notificada, via AR, em 06/07/2017 (fl. 102 do Anexo REPLEN 2) e interpôs o recurso em 20/07/2017 (fl. 2 do Anexo Recurso ao Ministro), estando portanto tempestivo.

[2] Art. 35. Não podem ser arquivados: (...) V - os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente;



Documento assinado eletronicamente por **Amanda Mesquita Souto, Coordenador(a)-Geral**, em 09/03/2018, às 09:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.mdic.gov.br/validador>, informando o código verificador **0284094** e o código CRC **B608CB5A**.