



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS

PARECER Nº 25/2018-SEI-DREI/SEMPE
PROCESSO Nº 52700.100594/2018-00
INTERESSADO: JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: Recurso ao Ministro interposto pela sociedade JBS S.A., contra a decisão do Plenário da Junta Comercial do Estado de São Paulo (FRIGOBOI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-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 JBS S.A. contra a decisão do Egrégio Plenário da Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, que deliberou pelo não provimento do Recurso ao Plenário nº 990296/14-3, por entender que questões entre "marca" e "nome empresarial" devem ser discutidos no Judiciário e os dispositivos citados estão voltados a defesa da marca registrada e não do nome empresarial, nos termos do Vogal Relator e da manifestação da D. Procuradoria.

2. Origina o presente processo com Recurso ao Plenário apresentado pela empresa JBS S.A. em face da decisão singular que concedeu o arquivamento do ato de constituição da empresa FRIGOBOI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME, sob a alegação de que sua marca, "FRIBOI", registrada perante o INPI, é colidente com nome empresarial "FRIGOBOI".

3. A Procuradoria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, mediante o Parecer CJ/JUCESP nº 255/2017 (fls. 82 a 84 do Recurso ao Plenário - 0255829), entendeu que:

(...)

3 - Inicialmente, salientamos que a Junta Comercial tem competência legal para apreciar o confronto entre nomes empresariais devidamente inscritos em seu cadastro.

4 - Assim, falece às Juntas Comerciais competência para examinar o confronto entre "nome empresarial" e "marca registrada" junto ao INPI, considerando-se, inclusive, que são dois órgãos públicos distintos e independentes, administrativamente, cabendo a cada qual atribuição peculiar funcional e de mérito.

5 - Dessa forma, as questões entre "marca" e nome empresarial" só poderão ser solucionados no âmbito do Poder Judiciário.

(...)

7 - Os dispositivos transcritos estão claramente voltados para a defesa de marca registrada que, em nenhum momento, pode ser confundido com nome empresarial.

8 - Sendo assim, a proposta é de não provimento do recurso apresentado, se assim também

entender o i. Vogal Relator, a que deve ser distribuído este feito, antes de ser elevado ao plenário desta autarquia.

4. Acompanhando a posição da Procuradoria da JUCESP, o Vogal Relator se pronunciou nos seguintes termos: "*Questões entre "marca" e "nome empresarial" devem ser discutidas no Judiciário. Os dispositivos citados estão voltados a defesa da marca registrada e não do nome empresarial, sendo assim meu voto é pelo não provimento do recurso*".
5. Submetido o processo a julgamento, o Eg. Plenário da JUCESP, em sessão extraordinária ordinária no dia 26 de abril de 2017, por unanimidade de votos, deliberou "*pelo NÃO PROVIMENTO do Recurso, acompanhando o voto do Não Provimento oferecido pelo i. Vogal Relator e no Parecer oferecido pela D. Procuradoria;*" (fl. 97 do Recurso ao Plenário - 0255829).
6. Irresignada com a r. decisão, a empresa recorrente interpôs, tempestivamente, recurso a esta instância superior^[1].
7. Devidamente notificada a empresa recorrida não apresentou suas contrarrazões (fls. 33 e 34 do Recurso ao Ministro - 0255824).
8. A seu turno, os autos do processo foram remetidos à consideração superior deste Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI.
9. Objetiva o presente recurso reformar a decisão do Eg. Plenário da JUCESP, que negou provimento ao apelo, entendendo que as questões entre "marca" e "nome empresarial" devem ser discutidos no Judiciário e que os dispositivos estão voltados a defesa da marca registrada e não do nome empresarial.
10. 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)
11. 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)
12. Logo, a Junta Comercial tem competência apenas para apreciar o confronto entre nomes empresariais inscritos em seu cadastro.
13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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 insofismável, *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;

18. 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.

19. 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.

20. 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 verificação da existência de identidade ou semelhança entre nomes empresariais.

21. 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.

22. 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;

23. 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.

24. Tecidos os presentes comentários, conclui-se que a expressão “FRIBOI”, 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.

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

26. 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.

27. 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.

28. Anexos:

- a) Recurso ao Ministro 995461/17-0 (42 folhas);
- b) Recurso ao Plenário 990296/14-3 (104 folhas);
- c) 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 21/07/2017 (fl. 51 do Anexo Recurso ao Plenário) e interpôs o recurso em 03/08/2017 (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 07/03/2018, às 10:49, 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 **0282235** e o código CRC **4FBFDCDA**.