

## ASPECTOS CONTROVERTIDOS DA MARCA E DO NOME EMPRESARIAL.

Trata o presente a respeito da diferenciação legal de dois institutos jurídicos que apesar de guardarem pequenas semelhanças entre si, mas que são completamente diversos quanto à proteção legal que conferem ao seu titular: nome empresarial e marca.

O cerne da questão consiste em distinguir quais institutos jurídicos estão em discussão, bem como qual o âmbito de proteção dos mesmos, para assim, alcançarmos uma conclusão.

O nome empresarial é "aquele utilizado pelo empresário para se identificar, enquanto sujeito exercente de uma atividade econômica"<sup>1</sup>. Neste contexto, é imperioso que se delimite a função única do nome empresarial de identificação do nome, em relação à pessoa física ou jurídica, enquanto empresa.

Por sua vez, a "marca é o sinal visualmente representado, que é configurado com o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços"<sup>2</sup>.

Ante os conceitos expostos, desde logo, percebe-se que a diferença é notória, razão pela qual não se justifica, na prática, as constantes discrepâncias cometidas entre marca e nome empresarial, sendo que as primeiras identificam produtos ou serviços e os nomes identificam o próprio empresário, seja ele individual, seja ele uma sociedade empresária.

O primeiro elemento distintivo refere-se ao órgão em que são registrados. A proteção ao nome empresarial (Leis 10.406/02 e 8.934/94 e Decreto 1800/96) deriva da inscrição da firma individual, ou do arquivamento do ato constitutivo

---

<sup>1</sup> COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 175.

<sup>2</sup> BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 87

da sociedade, na Junta Comercial, ao passo que a da marca (Lei 9.279/96, alterada pela Lei 10.196/91) decorre do registro no INPI.

Por sua vez, a natureza jurídica da proteção que lhes é feita pelo ordenamento jurídico também é diversa. O nome empresarial é protegido em decorrência do direito da personalidade, evitando-se que em uma mesma área territorial ocorra confusão de pessoas jurídicas em virtude de nome. Já a proteção à marca decorre de uma proteção à propriedade, tida com intelectual, evitando-se que terceiro utilize-se de bem incorpóreo de outrem (sinal distintivo registrado), causando confusão entre os consumidores, causando o que se chamaria de concorrência desleal, como por exemplo, quando determinada empresa consegue se firmar no mercado utilizando sinais de outra, como se os mesmos produtos oferecesse.

Diante da diferença de "intenção" na proteção dos institutos jurídicos, está a solução do caso em epígrafe. Aquele que registra seu nome empresarial, tem a intenção de assim ser chamado, mas não intenciona que seus produtos/serviços sejam assim reconhecidos no mercado, vez que para tanto, teria de ter buscado o registro da marca, esta sim, apta a representar um produto ou serviço, a fim de diferenciá-lo no mercado.

Dessa forma, pode se concluir que não há como se conceber, a princípio, conflito entre um nome empresarial e marca, isto porque o instituto por elas protegido difere. Por mais que uma empresa utilize nome empresarial já registrado por outra como marca, esta pode não se apresentar perante os consumidores com tal nome, utilizando-se perante os consumidores de outras insígnias, sem causar a "confusão entre consumidores que causa concorrência desleal" que levaria à proteção da marca.

Ora, se o intento do legislador ao criar a lei de propriedade industrial era dispor a respeito da proteção das marcas, ou seja, impedir que terceiros utilizassem de marcas já existentes como forma de ludibriar os consumidores, induzindo os mesmos ao erro, não há que se falar que no caso ora tratado faz ne-

cessário impedir de mero nome empresarial já registrado como marca, desde que o nome empresarial não seja utilizado para apresentação da marca perante o público consumidor. É que o uso vedado pela lei é aquele que confunde os consumidores, induzindo estes ao erro, e se não há dita confusão, ou indução ao erro, não há que se falar em vedação legítima.

É bem provável que um consumidor que busque um produto de determinada empresa, com nome fantasia diverso do nome empresarial, nem mesmo venha a saber do seu nome empresarial, que só vem a ser informado ao mesmo quando recebe a nota fiscal. Assim, é incontestável que é possível que o uso de nome empresarial formado por insígnia registrada por outrem como marca não acarrete em prejuízos a este último. É que se o uso dos institutos perante o público não se confunde, não há que se falar em limitação de uso em decorrência da Lei de Propriedade Industrial, já que o intento desta é evitar a confusão entre os consumidores, e assim, a concorrência desleal.

Ressalta-se que o defendido acima tem encontrado amparo nos Tribunais pátrios, que somente declaram a impossibilidade do uso em nome empresarial de marca registrada quando se constante a confusão entre os consumidores, razão da proteção criada por lei, o que se desume dos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LIMINAR. VEDAÇÃO DE USO DE MARCA EM CONFLITO. PERIGO DE DANO REVERSO. INOCORRÊNCIA. LEI 9.279/96. **A marca nominal de serviço não se confunde com o nome empresarial. A decisão Impugnada veda somente o uso da marca, pelo que continua a agravada a poder desenvolver suas atividades Identificando-se na forma de seus atos constitutivos.** Se a propriedade da marca é Incontroversa neste momento, sendo Inapreciável a questão quanto a validade do registro concedido, se há provas no sentido de que ocorra confusão entre tomadores e prestadores, afigura-se a decisão liminar fiel à prova dos autos e à lei, pelo que descabe sua reforma. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ - AC: 2003.002.00616- 18ª Cam Cível; Des: Célia Meliga Pessoa, data: 06/05/2003)8

Não se nega, no caso, que haja colidência entre a marca "ETEP", registrada pela Autora no INPI, e parte do nome comercial da Recorrente. Destarte, a fim de garantir a proteção jurídica tanto a uma quanto à outra, melhor que se determine à Ré que se abstenha de utilizar isoladamente a expressão que constitui a marca registrada pela Autora, sem prejuízo da utilização de seu nome empresarial por inteiro, quer nos letreiros, quer no material de propaganda ou documentos e objetos. Tal orientação, alias, já foi sufragada por esta Turma no RESP 40.190 (29/09/1997).

Desta forma, resta claro que o instituto jurídico do nome empresarial e marca não se confundem, muito menos a proteção que lhes é conferida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Em razão disso, não há como se exigir que determinada empresa deixe de usar nome empresarial simplesmente por outra empresa ter registrado tal insígnia como marca. Para a proteção da marca, é necessário que tal nome empresarial de outrem seja utilizado perante os consumidores, gerando confusão a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado. Todavia, se determinada empresa lida no mercado através de nome empresarial (e não por nome fantasia, ou nome de sua marca) aí sim, está constatado o conflito entre nome empresarial e marca, mas neste caso, porque esta empresa acaba fazendo de seu nome empresarial a sua marca (sem podê-lo, eis que a marca já é exclusiva de outrem).